



No. 07-099564-00006-0000

Fecha: 2011-04-28 14:45:08 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
 Tra. 11 PATENTEIYII Eva: 378 FASENACIONALI
 Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 10

Clarke, Mor

COLOMI



No. 07-099564-00006-0000

Fecha: 2011-04-28 14:45:08 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
 Tra. 11 PATENTEIYII Eva: 378 FASENACIONALI
 Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 15

P-1300

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 07.099.564

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 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 **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, domiciliada en Beerse, Bélgica, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 02336 notificado por fijación en lista el 11 de febrero de 2011, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 125, me 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 2 reivindicaciones y en donde se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 Se cancelaron las reivindicaciones 1 a 10 que hacían mención a la fórmula Marcush y sus diferentes posibilidades de sustitución y se restringió el alcance de la invención a aquellos compuestos reportados de manera expresa tanto en las antiguas reivindicaciones 11 a 13 como entre las páginas 75 y 162 de la memoria descriptiva.

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 No. 125.

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 y tiene menos de 10 reivindicaciones.

2. Claridad de la solicitud

El señor examinador indica que la descripción no contiene la información suficiente para que un técnico versado en la materia pueda obtener la diversidad de compuestos de la fórmula (I).

En relación con lo anterior, atentamente nos permitimos manifestar que la descripción sí contiene toda la información pertinente para que una persona versada en la materia pueda llevar a cabo la invención. En efecto, en las páginas 23 a 162 se reportan los esquemas de las diferentes síntesis para preparar compuestos de la fórmula (I).

Adicionalmente, con la limitación drástica del alcance de la invención a aquellos compuestos ejemplificados en la descripción, es claro que la persona versada en la materia encontrará toda la información necesaria para realizar los compuestos protegidos ahora mediante el nuevo pliego de reivindicaciones.

Por tales razones, respetuosamente solicitamos que esta objeción sea retirada, pues la memoria descriptiva proporciona la información necesaria y suficiente tanto para la preparación de los compuestos como para sus ensayos de actividad biológica.

De otra parte, el nuevo capítulo reivindicatorio no contiene términos como arilo, alquilo, alcoxi y similares, que habían sido objetados por el señor examinador.

De igual forma, los sustituyentes R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 y R_6 y E se limitaron a los significados específicos de los compuestos nombrados en la reivindicación 1.

3. Excepciones a la patentabilidad

Esta objeción queda superada con la cancelación de las antiguas reivindicaciones 14 y 15 que hacían referencia al método de tratamiento.

4. Nivel inventivo

El señor examinador argumenta en los folios 222 y 223 de su concepto técnico que la solicitud en estudio carecería de altura inventiva en vista de las enseñanzas de los documentos D1 (US2003/216568) y D2 (EP0362759).

En relación con dichos argumentos, nos permitimos manifestar que si bien, el documento D1 describe compuestos antimicrobianos derivados de núcleos 6-fluoroquinolona y [1,4]dihidro naftiridona, sustituidos en la posición 7 por un grupo piperidino que a su vez puede estar sustituido, también nos permitimos decir que D1 no enseña ni sugiere la presencia de un doble enlace unido directamente al grupo piperidino en la posición *para* respecto al nitrógeno unido al núcleo de fluoroquinolona.

En ese orden de ideas, amablemente dirigimos la atención del señor examinador al párrafo 0078 de D1 en donde esta anterioridad sugiere que la potencia y la actividad bactericida de los compuestos puede ser atribuida a las combinaciones de los respectivos sustituyentes R₁, Y, R₅ y Q en los núcleos de fluoroquinolona y los respectivos sustituyentes X, R₈, R₈ y R₉ en el grupo piperidino en la posición 7.

En el presente caso, D1 enseña que X, que sería la posición correspondiente al doble enlace mostrado en los compuestos de la presente invención, es un grupo OR₄ ó un grupo NR₆R₇. Por lo tanto, una persona medianamente versada en la materia técnica, no encontraría motivación alguna a partir de este documento para pensar que al cambiar los grupos sugeridos: éter o amido para X, por un doble enlace, se lograrían compuestos con actividad bactericida, dado que D1 claramente indica que la potencia de los compuestos puede estar ligada a la naturaleza de dichos sustituyentes.

Ahora bien, en gracia de discusión, si la persona medianamente versada en la materia técnica estuviera de alguna forma motivada para modificar la posición *para* en el grupo piperidino de los compuestos reportados en D1, no habría encontrado motivo alguno en D2 para introducir únicamente el doble enlace allí enseñado, dado que el documento D2 reporta el doble enlace unido a un anillo de pirrolidina y como se establece en D1 en la columna derecha de la página 2 al inicio, compuestos con grupo pirrolidino en la posición 7 del núcleo son potentes pero pueden tener efectos adversos sobre el sistema nervioso central, como también se puede deducir de lo señalado entre las líneas 6 y 7 de la página 2 de D2.

Por consiguiente, una persona versada en la materia que tuviera estos dos documentos, habría estado motivada hacia el reemplazo del grupo completo piperidino en D1 por el grupo pirrolidino enseñado en D2 con el fin de obtener compuestos alternativos con actividad antibacteriana y con efectos secundarios reducidos sobre el sistema nervioso central.

En este sentido, respetuosamente nos permitimos decir que el acercamiento realizado a la materia objeto de la presente invención es de tipo hindsight o de retrospectiva, toda vez que es evidente que la persona medianamente versada en la materia técnica que estuviera enfrentada con el problema de encontrar compuestos alternativos con propiedades farmacológicas en términos de acción bactericida, no hubiera encontrado en D1 y D2 alguna enseñanza para obtener compuestos con un grupo alquildienil en el sustituyente piperidino sin que se modificara negativamente su acción como agentes bactericidas.

Clarke, Modet & Cº

4

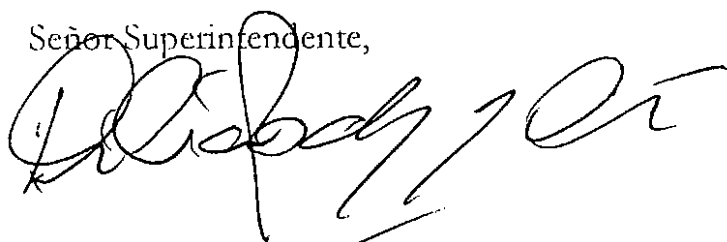
COLOMBIA

En consecuencia, nos permitimos manifestar que la presente solicitud de patente cumple cabalmente con los requisitos de patentabilidad, especialmente con el requerimiento de altura inventiva, pues los compuestos cubiertos por el nuevo juego de reivindicaciones no habrían podido ser anticipados de manera evidente por las enseñanzas de las anterioridades citadas por el señor examinador.

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 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

NEA

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

REF:

EXPEDIENTE NR. : 07.099.564

**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, atentamente digo a usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora **DILIA RODRIGUEZ D´ALEMAN**, domiciliada en Bogotá, D.C., portadora de la tarjeta profesional No. 20.824, con las mismas facultades con que me fueron conferidas para este caso.


JIMENA ESCOBAR URIBE

C.C. 39.779.452 de Usaquén

T.P. 68.228

Acepto sustitución

DILIA RODRIGUEZ D´ALEMAN

C.C. 41.654.882 de Bogotá

T.P. 20.824

PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

personalmente por Alfredo Escobar

quien exhibió la c.c.

y Tarjeta Profesional No. 68228 C.S.J.

Fecha

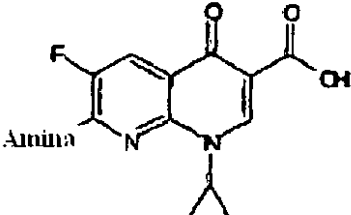
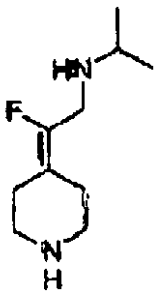
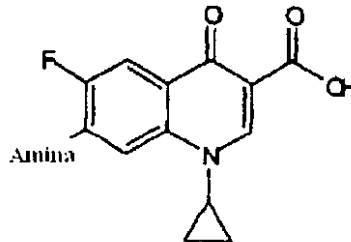
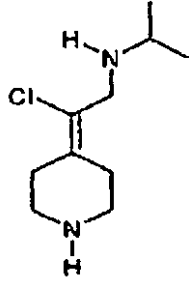
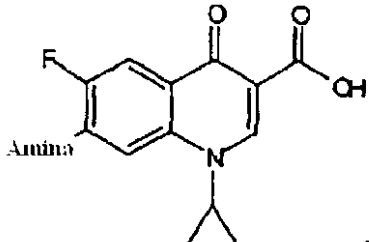
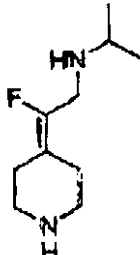
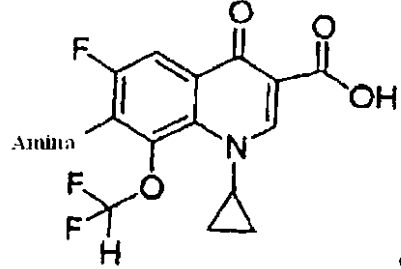
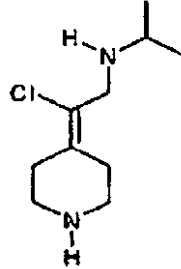
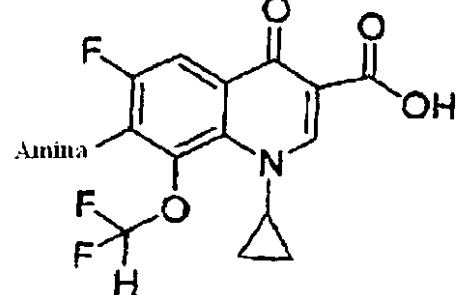
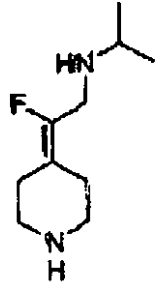
29 SEP 2010

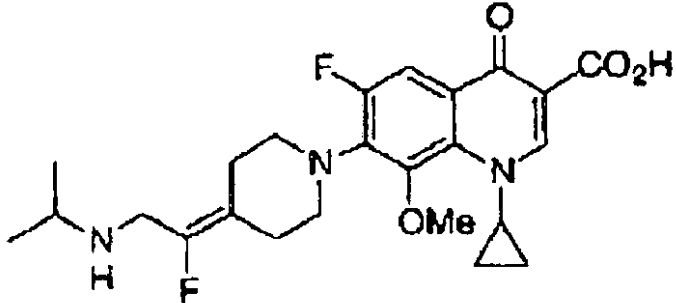
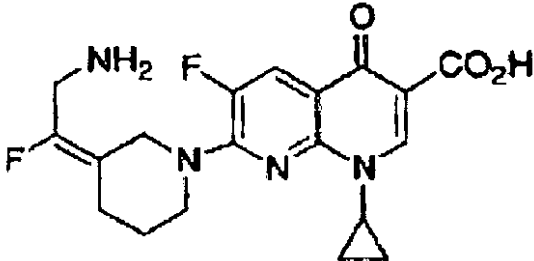
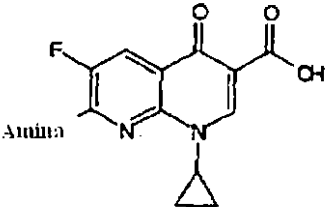
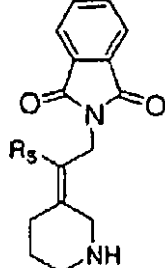
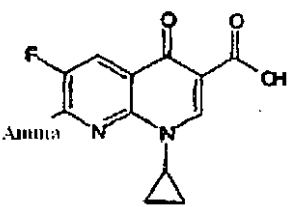
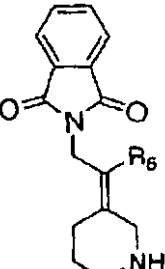
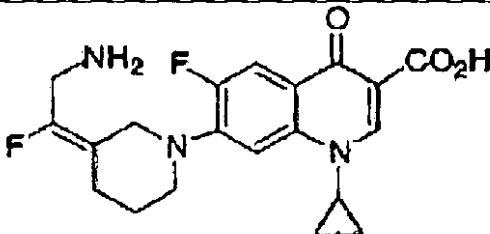
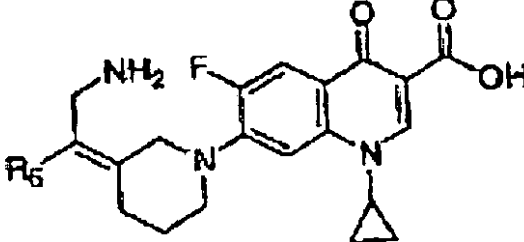
Guillermo Chávez Cristancho
NOTARIO

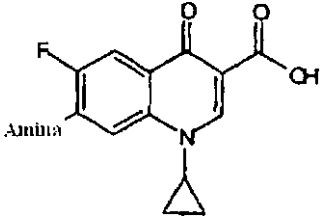
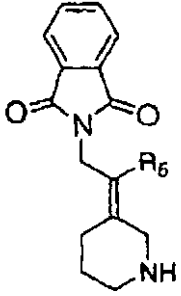
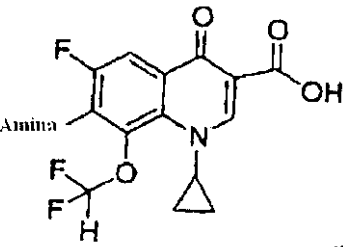
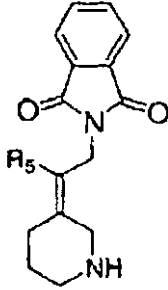
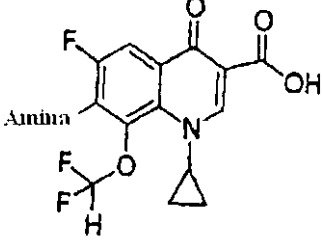
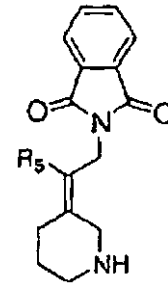
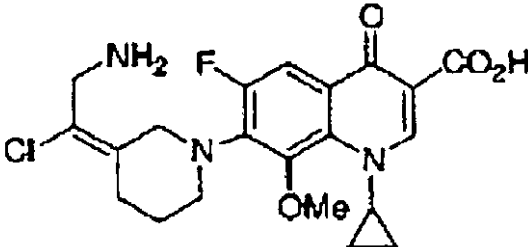
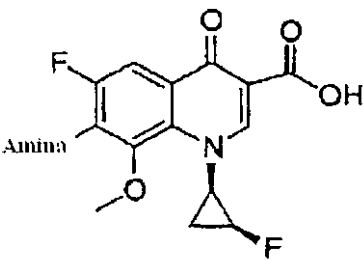
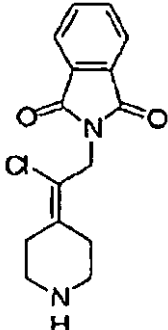
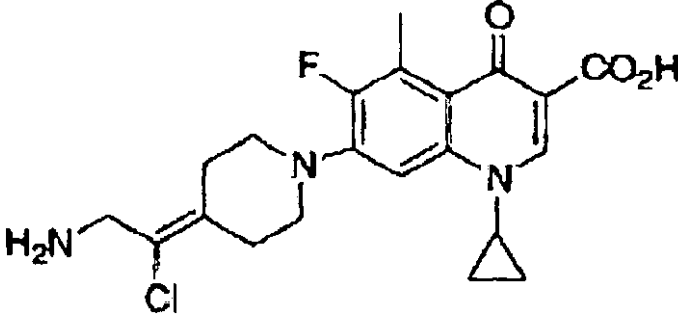
[Signature]
Guillermo Chávez Cristancho
NOTARIO
CIRCULO DE BOGOTA

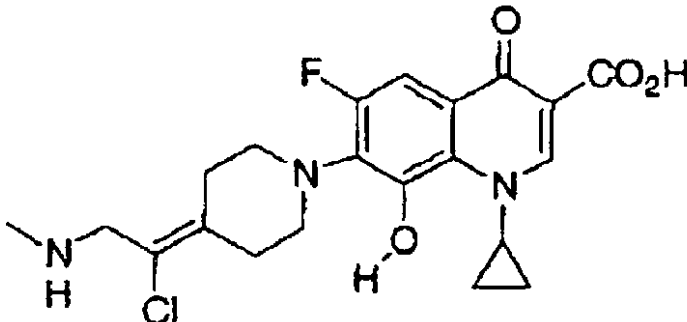
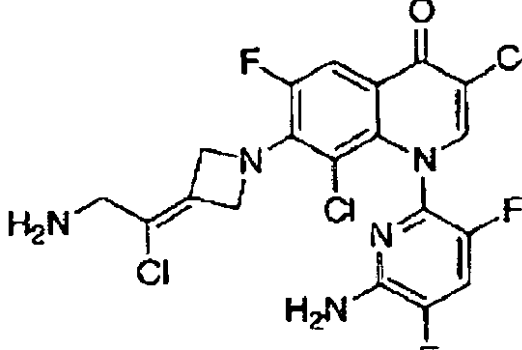
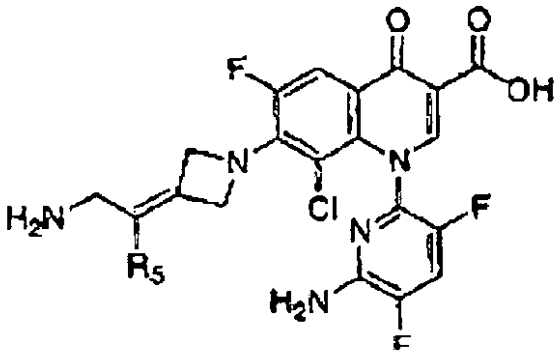
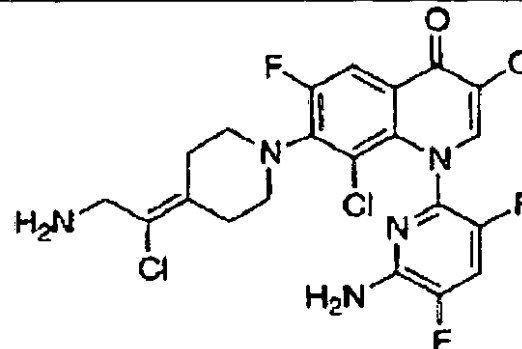
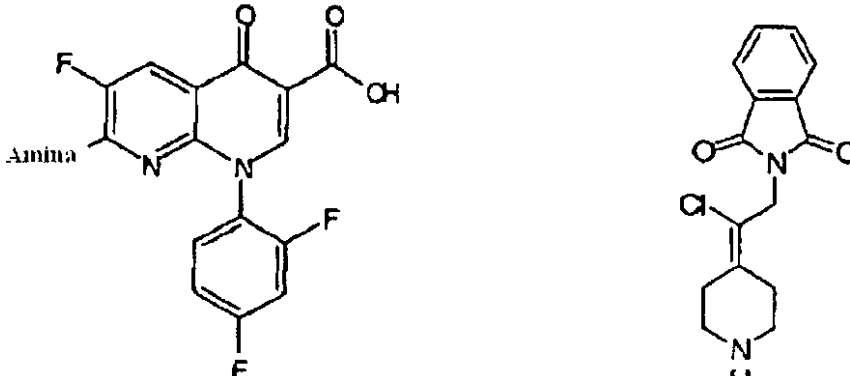
REIVINDICACIONES

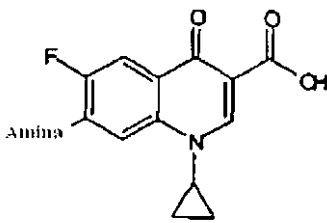
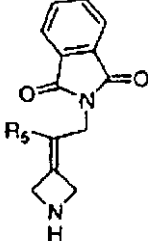
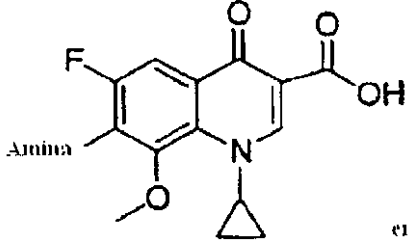
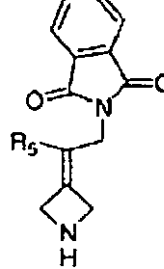
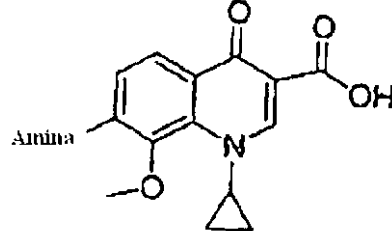
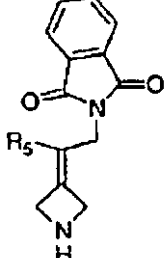
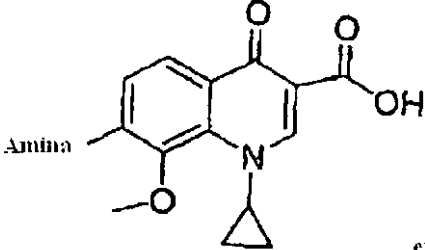
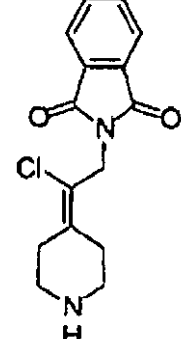
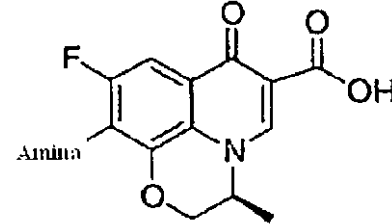
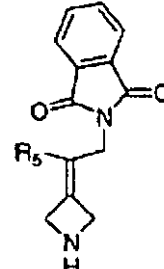
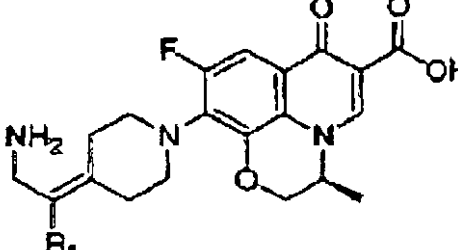
1. Un compuesto seleccionado de:

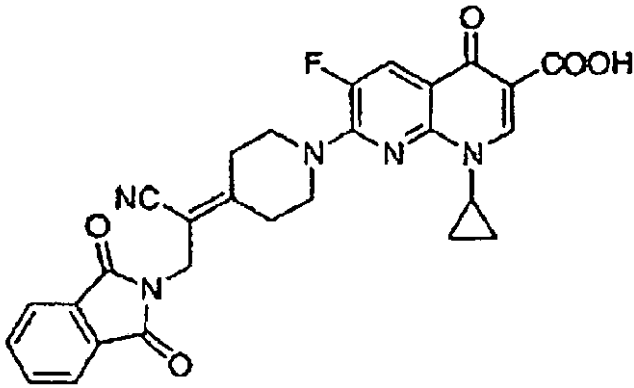
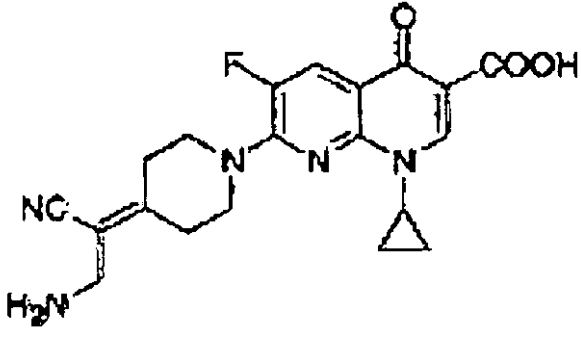
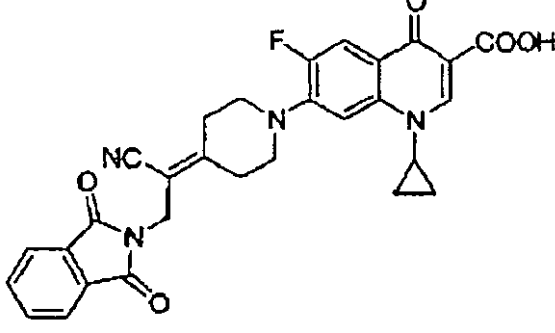
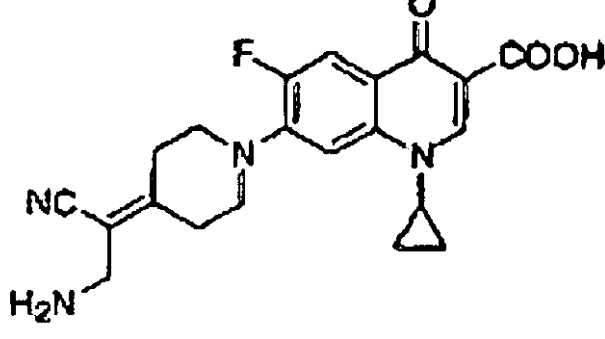
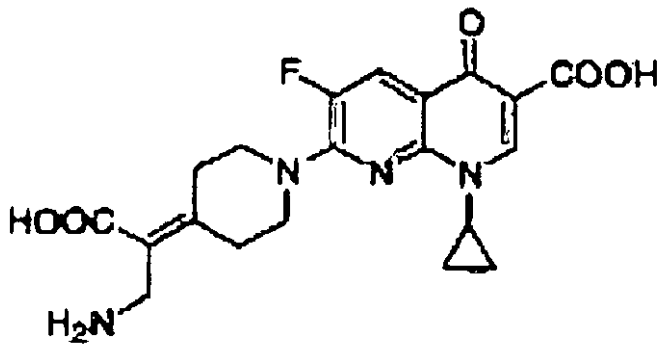
Compuesto	Estructura	
247	 en donde amina es 	
248	 en donde amina es 	
249	 en donde amina es 	
250	 en donde amina es 	
251	 en donde amina es 	

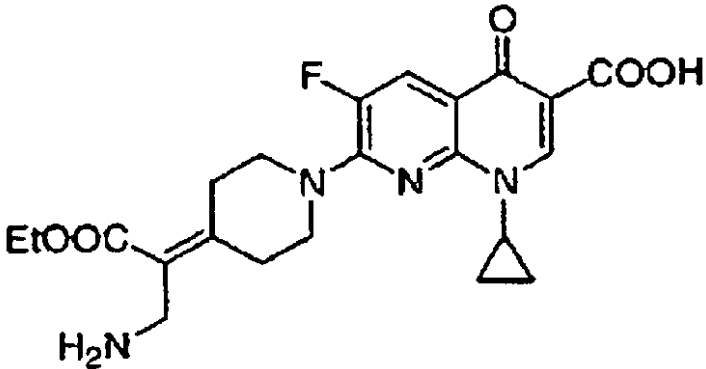
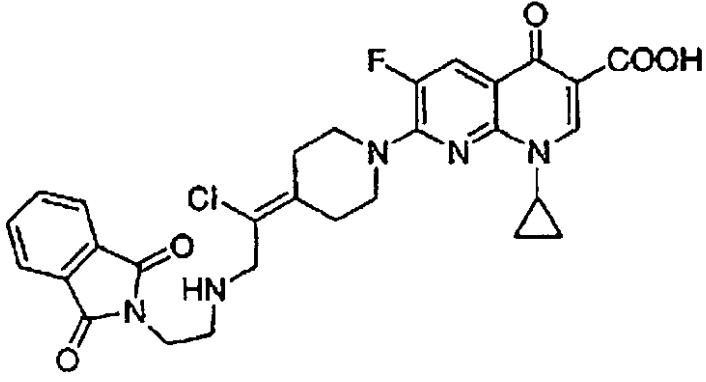
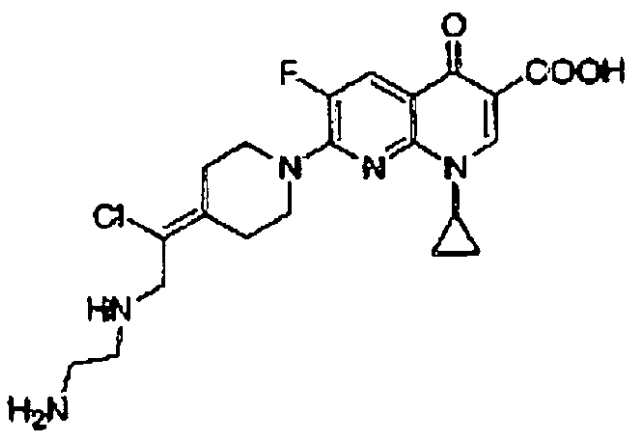
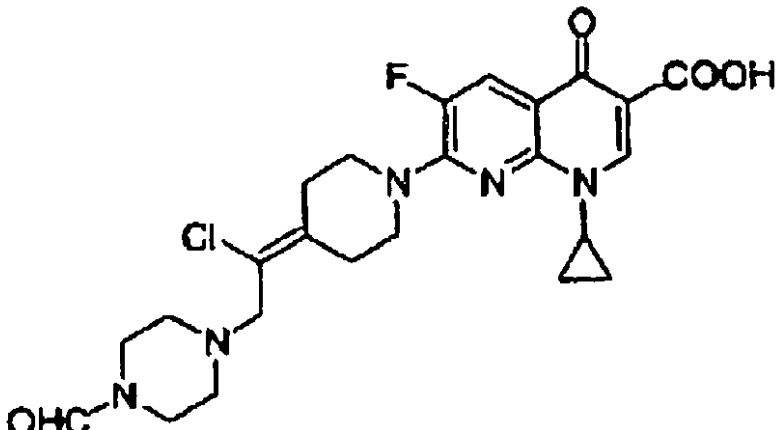
252	
253	
254	 Amina  en donde amina es y R5 es Cl
255	 Amina  en donde amina es y R5 es Cl
256	
257	 en donde R5 es Cl

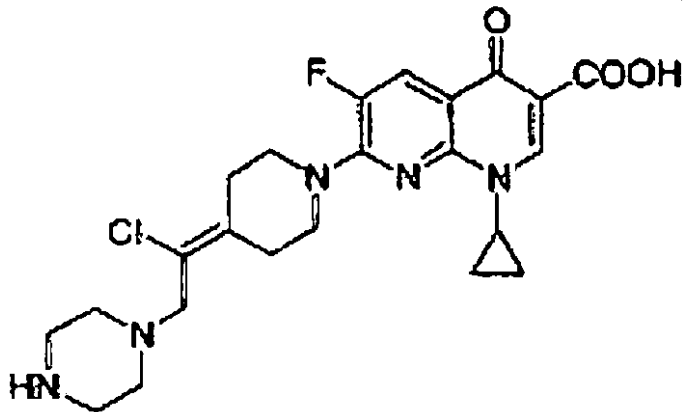
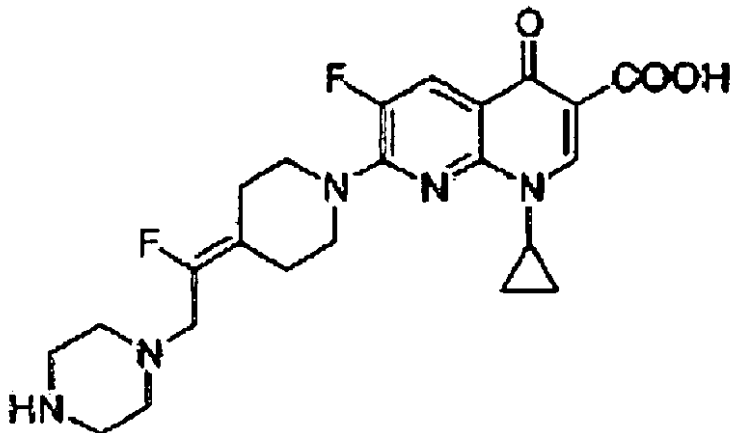
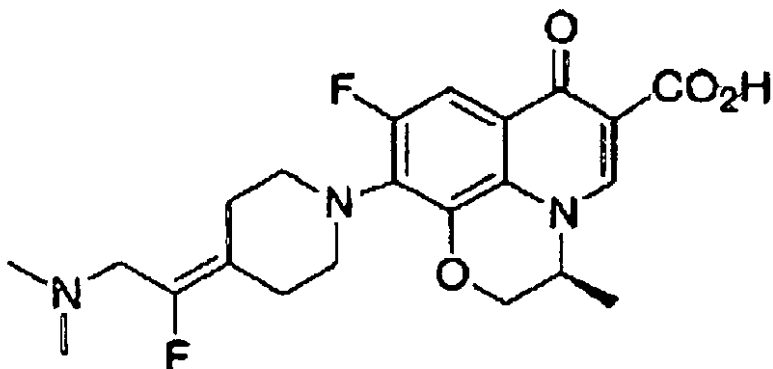
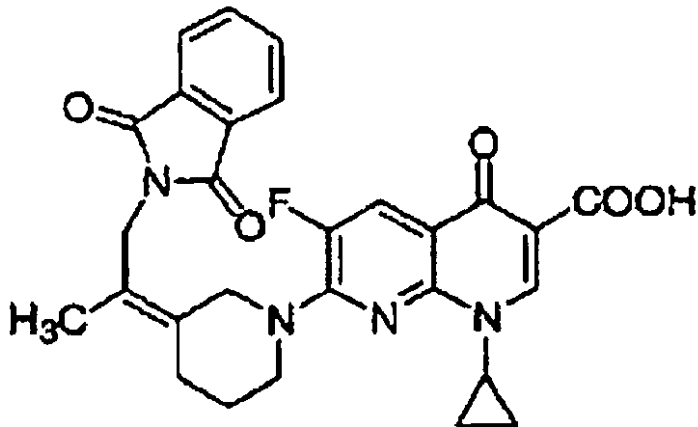
258	 en donde amina es  y R5 es Cl
259	 en donde amina es  y R5 es F
260	 en donde amina es  y R5 es Cl
261	
262	 en donde amina es 
263	

267	
268	
269	 en donde R₅ es F
270	
271	 en donde amina es

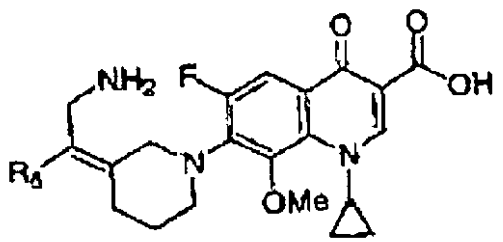
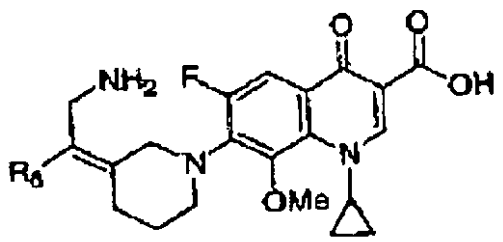
272	 Amina	 en donde amina es y R5 es F
273	 Amina	 en donde amina es y R5 es F
274	 Amina	 en donde amina es y R5 es F
275	 Amina	 en donde amina es
276	 Amina	 en donde amina es y R5 es F
277	 Amina	 donde R5 es Cl

282	
283	
284	
285	
286	

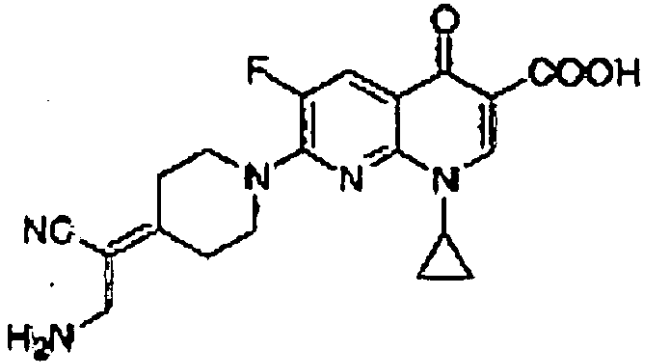
287	
288	
289	
291	

292	
294	
295	
296	

297	
298	
299	en donde amina es
300	en donde amina es
301	en donde amina es

302	 en donde R_5 es CH_3
303	 en donde R_5 es F

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 en donde el compuesto es seleccionado de:

Compuesto	Estructura
283	
285	