

Clarke, N

COL

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-109465- -00006-0000

Fecha: 2012-12-20 15:02:34

Tra. 11 PATENTEIYII

Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Eve: 378 FASENACIONALI

Folios: 5

1

P-2310

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

Re: Expediente No. 09.109.465 ✓

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

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN 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. 14191 notificado por fijación en lista el 14 de agosto de 2012, 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 nuevo capítulo reivindicatorio que consta de dos reivindicaciones y se limitó a los compuestos:

[(1S)-1-(4-metoxi-fenil)-etil]-amida del ácido (2E)-[9-(3-cloro-bencil)-4,5,6,7,8,9-hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-il]-etenosulfónico,

[(1S)-1-fenil-etil]-amida del ácido (2E)-[9-(3-cloro-bencil)-4,5,6,7,8,9-hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-il]-etenosulfónico,

[(1R)-2-hidroxi-1-fenil-etil]-amida del ácido (9S*)-(3-cloro-bencil)-4,5,6,7,8,9-hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-carboxílico,

[(1R)-2-hidroxi-1-fenil-etil]-amida del ácido (9R*)-(3-cloro-bencil)-4,5,6,7,8,9-hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-carboxílico,

[(1S)-2-hidroxi-1-fenil-etil]-amida del ácido (9R*)-(3-cloro-bencil)-4,5,6,7,8,9-hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-carboxílico,

[(1S)-2-hidroxi-1-fenil-etil]-amida del ácido (9S*)-(3-cloro-bencil)-4,5,6,7,8,9-hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-carboxílico,

[(1R)-2-metoxi-1-fenil-etil]-amida del ácido (9S*)-(3-cloro-bencil)-4,5,6,7,8,9-hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-carboxílico,

[(1R)-2-metoxi-1-fenil-etil]-amida del ácido (9R*)-(3-cloro-bencil)-4,5,6,7,8,9-

P-2310

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-carboxílico,
[(1R)-1-fenil-etil]-amida del ácido (9E)-(3-cloro-bencilideno)-4,5,6,7,8,9-
hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-carboxílico,
[(1S)-1-fenil-etil]-amida del ácido (9E)-(3-cloro-bencilideno)-4,5,6,7,8,9-
hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-carboxílico,
[(1S)-2-hidroxi-1-fenil-etil]-amida del ácido (9E)-(3-cloro-bencilideno)-4,5,6,7,8,9-
hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-carboxílico o [(1R)-2-hidroxi-1-fenil-etil]-amida
del ácido (9E)-(3-cloro-bencilideno)-4,5,6,7,8,9-hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-
carboxílico; ó una sal del mismo y a la composición farmacéutica caracterizada
porque comprende uno de dichos compuestos y un portador farmacéuticamente
aceptable.

El sustento para este nuevo pliego reivindicatorio se encuentra dentro de la memoria descriptiva y en las antiguas reivindicaciones. Por tanto, no implica una ampliación de la materia originalmente presentada.

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 tasa adicional, toda vez que el nuevo juego de reivindicaciones tan solo tiene 2 cláusulas.

2. Excepciones a la patentabilidad

Se cancelaron las antiguas reivindicaciones 20 a 38.

3. Reivindicaciones de uso

Se cancelaron las antiguas reivindicaciones 39 a 41 que hacían mención al uso.

4. De la claridad de la solicitud

En relación con las objeciones de claridad, nos permitimos decir que con el nuevo pliego de reivindicaciones quedan cabalmente superadas.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

5. Novedad

En relación con este requisito, atentamente nos permitimos decir que con la restricción de la solicitud a los compuestos de la reivindicación 1 que no han sido reportados en la anterioridad, se supera esta objeción.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho y teniendo en cuenta que las reivindicaciones presentadas como modificación con nuestro memorial del 20 de febrero de 2012 no fueron tenidas en cuenta, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro 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

notificaciones@clarkemodet.com.co

P-2310
Rvs modificadas
18-12-12

REIVINDICACIONES

1.- Un compuesto seleccionado de:

- 5 [(1S)-1-(4-metoxi-fenil)-etil]-amida del ácido (2E)-[9-(3-cloro-bencil)-4,5,6,7,8,9-hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-il]-etenosulfónico,
[(1S)-1-fenil-etil]-amida del ácido (2E)-[9-(3-cloro-bencil)-4,5,6,7,8,9-hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-il]-etenosulfónico,
[(1R)-2-hidroxi-1-fenil-etil]-amida del ácido (9S*)-(3-cloro-bencil)-4,5,6,7,8,9-
- 10 hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-carboxílico,
[(1R)-2-hidroxi-1-fenil-etil]-amida del ácido (9R*)-(3-cloro-bencil)-4,5,6,7,8,9-hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-carboxílico,
[(1S)-2-hidroxi-1-fenil-etil]-amida del ácido (9R*)-(3-cloro-bencil)-4,5,6,7,8,9-hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-carboxílico,
- 15 [(1S)-2-hidroxi-1-fenil-etil]-amida del ácido (9S*)-(3-cloro-bencil)-4,5,6,7,8,9-hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-carboxílico,
[(1R)-2-metoxi-1-fenil-etil]-amida del ácido (9S*)-(3-cloro-bencil)-4,5,6,7,8,9-hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-carboxílico,
[(1R)-2-metoxi-1-fenil-etil]-amida del ácido (9R*)-(3-cloro-bencil)-4,5,6,7,8,9-
- 20 hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-carboxílico,
[(1R)-1-fenil-etil]-amida del ácido (9E)-(3-cloro-bencilideno)-4,5,6,7,8,9-hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-carboxílico,
[(1S)-1-fenil-etil]-amida del ácido (9E)-(3-cloro-bencilideno)-4,5,6,7,8,9-hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-carboxílico,
- 25 [(1S)-2-hidroxi-1-fenil-etil]-amida del ácido (9E)-(3-cloro-bencilideno)-4,5,6,7,8,9-hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-carboxílico o [(1R)-2-hidroxi-1-fenil-etil]-amida del ácido (9E)-(3-cloro-bencilideno)-4,5,6,7,8,9-hexahidro-1H-ciclooctapirazol-3-

P-2310
Rvs modificadas
18-12-12

carboxílico; ó una sal del mismo.

2. Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 y un portador farmacéuticamente
- 5 aceptable.