

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-097934- -00006-0000

Fecha: 2011-12-29 15:23:57 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 21

P-2300

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **09.097.934**

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

Respuesta a la oposición presentada por **LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A. LAFRANCOL S. A**

Yo, **DILIA 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 Solicitud de patente a nombre de **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, domiciliada en Beerse, Bélgica, damos respuesta al oficio No. 11446 notificado por fijación en lista el 22 de julio de 2011, por medio de los cuales se corrió traslado de la oposición presentada por la sociedad **LAFRANCOL S.A.**, contra la solicitud de patente de la referencia.

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, presentamos junto con este memorial nuevo pliego reivindicatorio que consta de 19 reivindicaciones, en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1 Las características de la anterior reivindicación 2, se han introducido en la nueva reivindicación 1, por lo que la definición del radical R1 se ha limitado.
- 1.2 Las anteriores reivindicaciones 3 a 20 se han reenumerado y corresponden a las nuevas reivindicaciones 2 a 19.
- 1.3 Finalmente, las anteriores reivindicaciones 21 a 36, han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio.

En cuanto a estas modificaciones nos permitimos decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de realzar la novedad y la altura inventiva de la invención en estudio a la luz de los requerimientos de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina y en respuesta a las objeciones presentadas por la sociedad opositora.

2. PRETENSIONES DE LAS OPOSICIONES:

Respetuosamente nos permitimos decir que nos oponemos a la pretensión del escrito de oposición por cuanto, como se demuestra más adelante, la invención presentada por mi representada cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. En consecuencia, se debe otorgar el privilegio de patente de invención y expedir el título correspondiente.

El opositor LAFRANCOL S.A. argumenta que la solicitud en estudio carecería de novedad y nivel inventivo en vista de los conocimientos generales que se tienen con respecto a las composiciones farmacéuticas que se refieren a fenoxi tiazolidindionas y sus métodos de preparación, útiles en el tratamiento de lesiones del cartílago, espondilitis anquilosante, gota, osteoporosis, entre otras.

En relación con la novedad, se hace necesario señalar que artículo 16 de la Decisión 486 establece que: “Una invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.”

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida....”(el resaltado es nuestro).

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes que hacen parte de la nueva solicitud.

En efecto, para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en cada uno de los documentos señalados por el opositor, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre

el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y las anterioridades citadas por el opositor.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: *“hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria”* (Ibidem, páginas 53 y 54) (El subrayado es nuestro).

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL** y **ABSOLUTA** en cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridad; y

-Que la invención en cuestión puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el **valor agregado** que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce el opositor para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención en estudio está comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, y que los compuestos y composiciones revelados en el nuevo juego de reivindicaciones se encontraran revelados de **manera expresa** y nada ambigua dentro del estado del arte, hecho que no sucede toda vez que, los documentos indicados por el Opositor no enseñan los compuestos y composiciones que se reclaman en el nuevo capítulo reivindicatorio de la presente invención.

En consecuencia, cabe aclarar que los compuestos de la presente invención son novedosos y cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo. Igualmente, deseamos se tenga en cuenta que la combinación de compuestos novedosos e inventivos **con compuestos conocidos**, como lo es el Orlistat, **no** implica el no cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

Así las cosas, la solución provista por la presente invención es tanto novedosa como inventiva. Por lo tanto, solicitamos se consideren infundadas las objeciones en este sentido.

De esta manera, consideramos que no existe evidencia o sugerencia en cualquier documento del estado del arte que hubiera motivado al experto medio a considerar el desarrollo de los compuestos de la presente invención.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por el opositor, atentamente solicitamos se continúe con el trámite administrativo y se analicen los requisitos de patentabilidad de la solicitud en estudio a la luz del nuevo juego de reivindicaciones y se conceda el privilegio de patente de invención o si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir los exámenes de fondo necesarios 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).

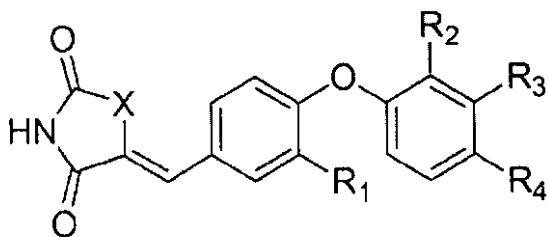
En consecuencia, pedimos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,


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

REIVINDICACIONES

1.- Un compuesto de Fórmula (I)



(I)

en donde R_1 es OH, alquilo de C_{1-3} , alcoxi de C_{1-2} , F, Cl, ó Br;

R_2 se selecciona de alquilo de C_{1-3} sustituido con halo, ciano, halo, - $C(O)NH_2$ y - $C(O)O$ -alquilo de C_{1-4} , de manera alterna, R_2 está enlazado junto con R_3 para formar un arilo fusionado al anillo de fenilo al cual R_2 y R_3 se muestran unidos;

R_3 es H, o de manera alterna, R_3 está enlazado junto con R_2 para formar un arilo fusionado al anillo de fenilo al cual R_3 y R_2 se muestran unidos;

R_4 es halo, ciano, $-C\equiv CH$, alquilo de C_{1-3} sustituido con halo, - $C(O)O$ -alquilo de C_{1-4} , - $C(O)NH_2$ o - $S(O_2)$ -alquilo de C_{1-4} ; y

X es S u O;

o un enantiómero, diastereómero, racemato, o sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque R_1 es -O- CH_3 u -O- CH_2CH_3 .

3.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque R_2 es CF_3 , - $C(O)NH_2$, CN, - $C(O)O-CH_3$, Cl o Br.

4.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque R_3 es H.

5.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque R_2 está enlazado junto con R_3 para formar un fenilo fusionado al anillo de fenilo al cual R_2 y R_3 se muestran unidos.

6.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque R_2 es CF_3 y R_3 es H, o de manera alterna, R_2 está enlazado junto con R_3 para formar un fenilo fusionado al anillo de fenilo al cual R_2 y R_3 se muestran unidos.

7.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque R_4 es Br, ciano, CF_3 , $-C\equiv CH$, $-C(O)O-CH_3$, $-C(O)NH_2$ o $-S(O_2)-CH_3$.

8.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado además porque R_4 es ciano, $-C(O)O-CH_3$ o $-C(O)NH_2$.

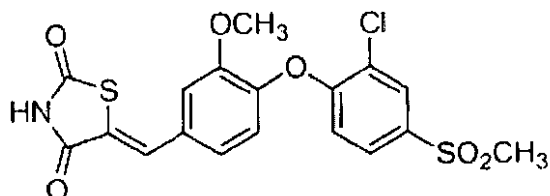
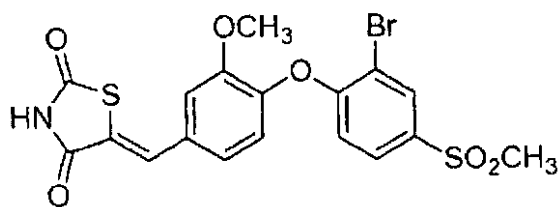
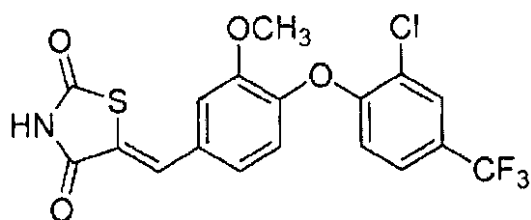
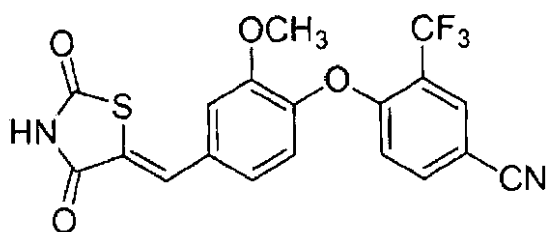
9.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque X es S.

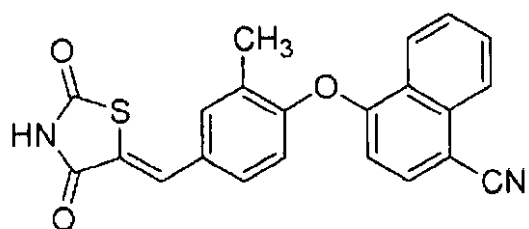
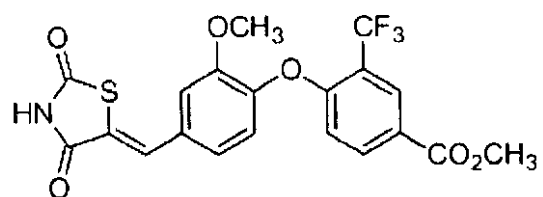
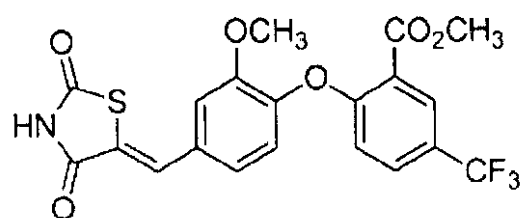
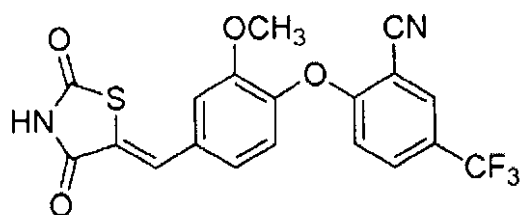
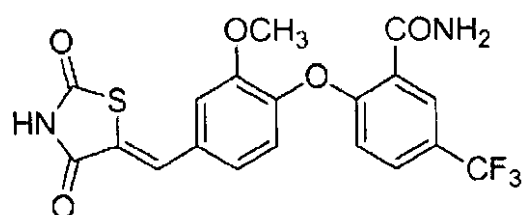
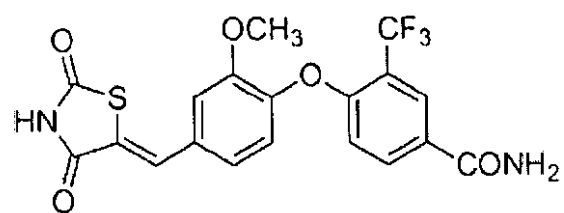
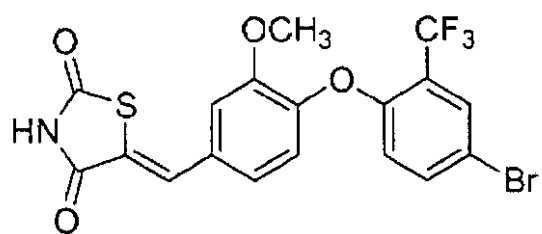
10.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque R_1 es OH, alquilo de C_{1-3} , alcoxi de C_{1-2} , F, Cl, o Br; R_2 es CF_3 , $-C(O)NH_2$, CN, $-C(O)O-CH_3$, Cl o Br; o de manera alterna, R_2 está enlazado junto con R_3 para formar un fenilo fusionado al anillo de fenilo al cual R_2 y R_3 se muestran unidos; R_4 es Br, ciano, CF_3 , $-C\equiv CH$, $-C(O)O-CH_3$, $-C(O)NH_2$ o -

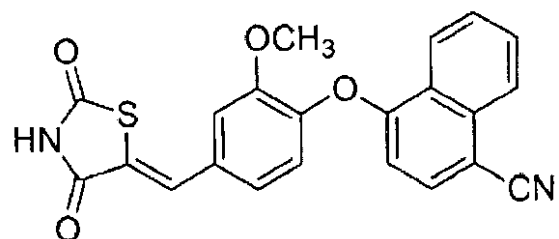
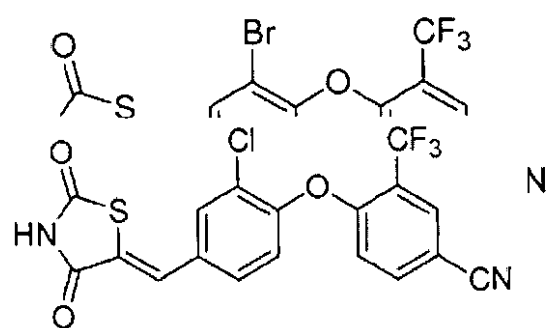
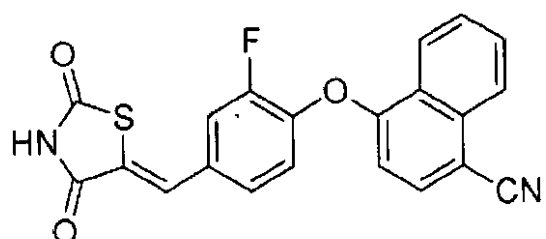
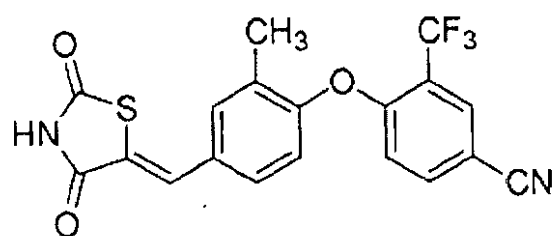
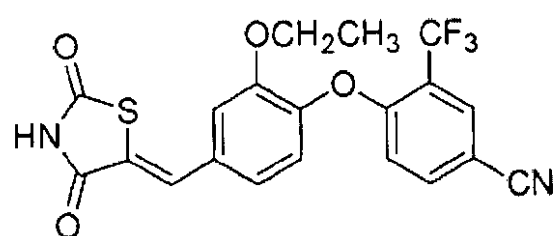
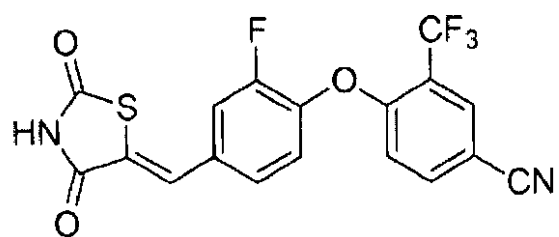
$S(O_2)-CH_3$; y X es S; o un isómero óptico, enantiómero, diastereómero, racemato, isómero cis-trans, profármaco o sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

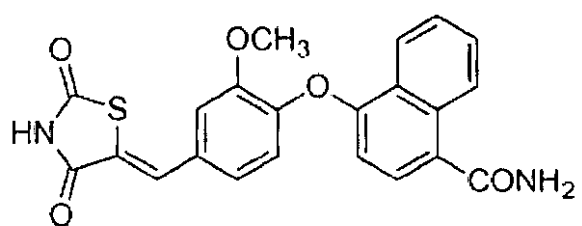
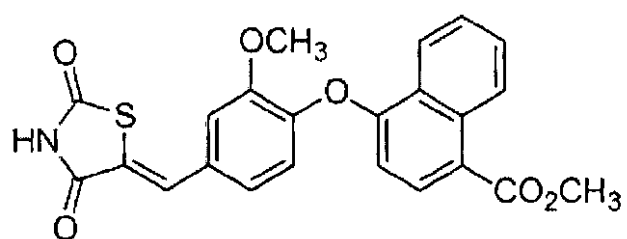
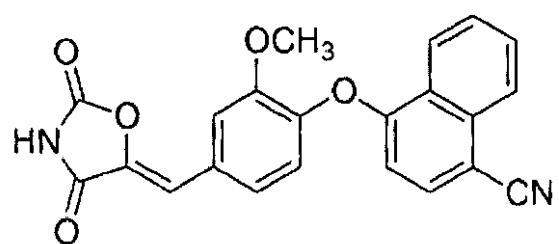
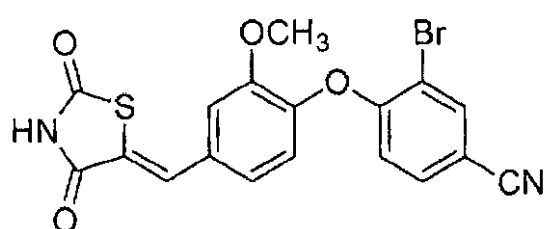
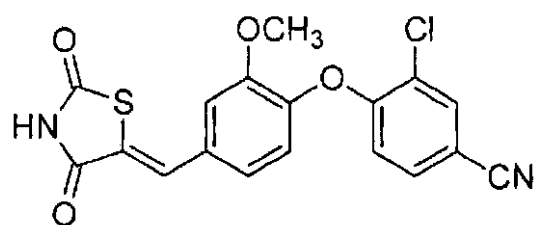
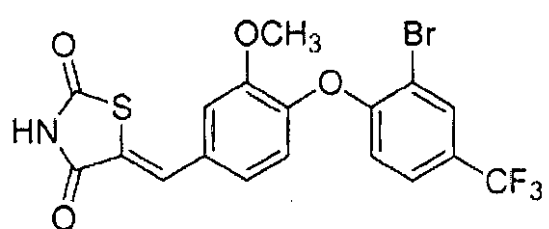
11.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 10, caracterizado además porque R_1 es alcoxi de C_{1-2} ; R_2 es CF_3 , o de manera alterna, R_2 está enlazado junto con R_3 para formar un fenilo fusionado al anillo de fenilo al cual R_2 y R_3 se muestran unidos; y R_4 es ciano, $-C\equiv CH$, $-C(O)O-CH_3$, $-C(O)NH_2$ o $-S(O_2)-CH_3$.

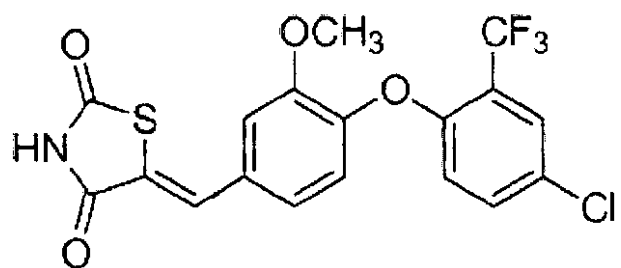
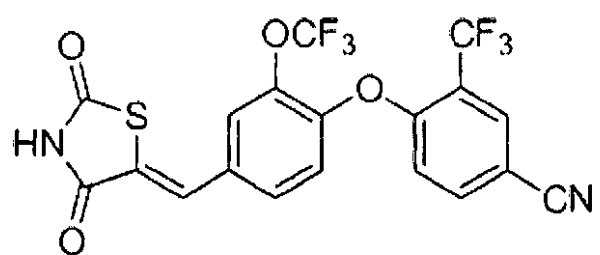
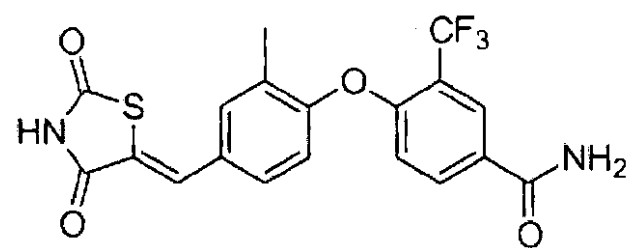
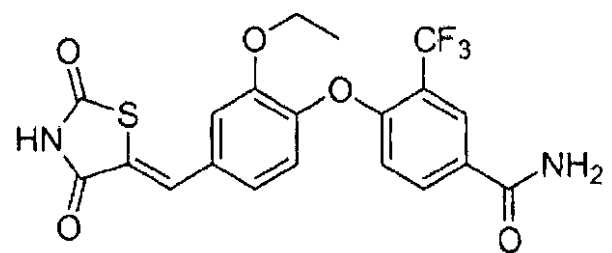
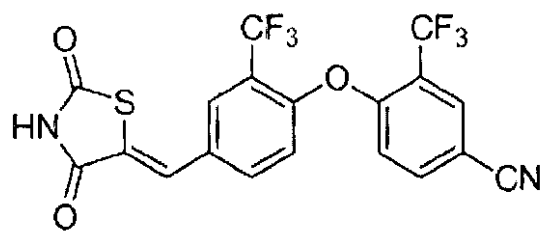
12.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque se selecciona de



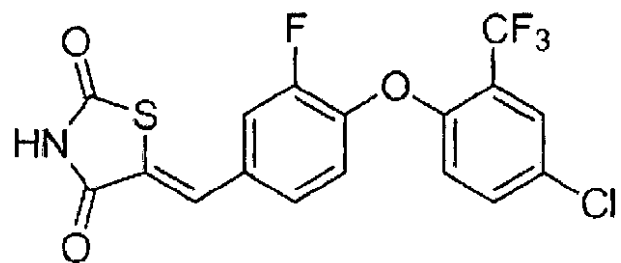




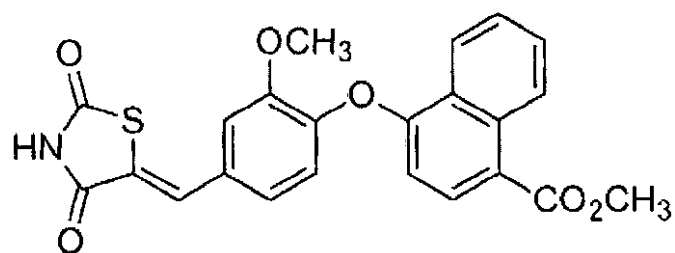
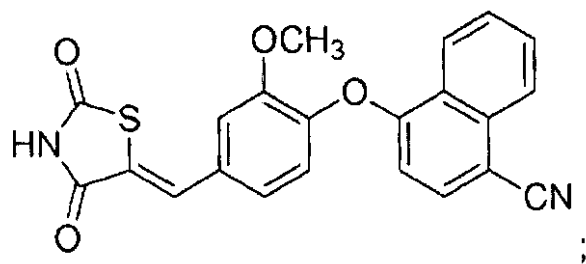
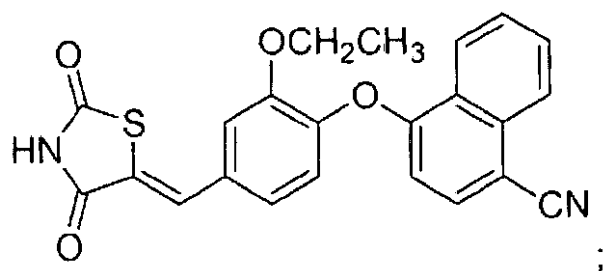
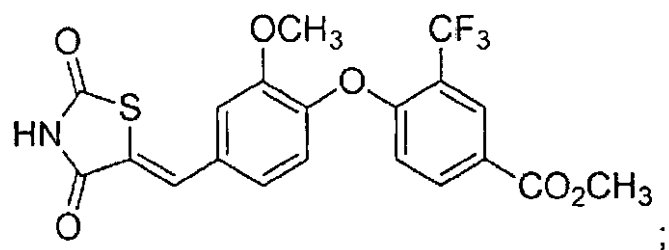
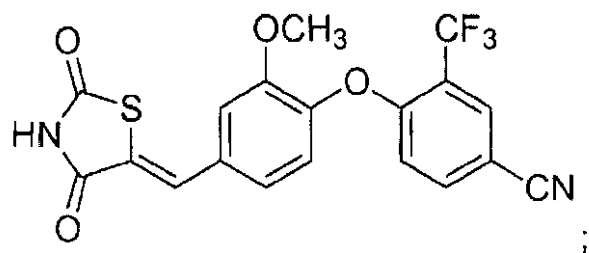


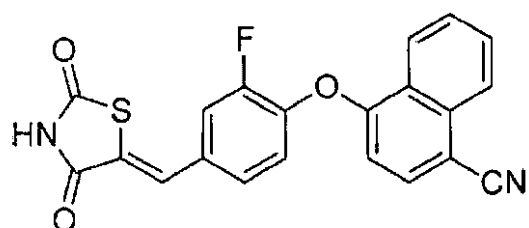
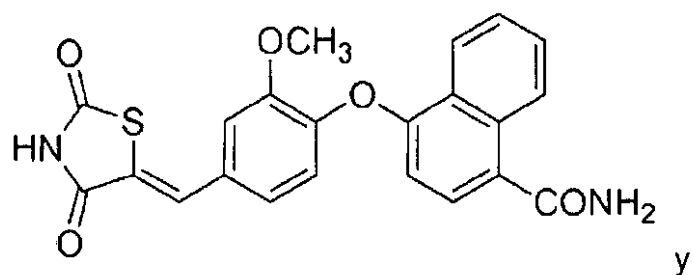


y

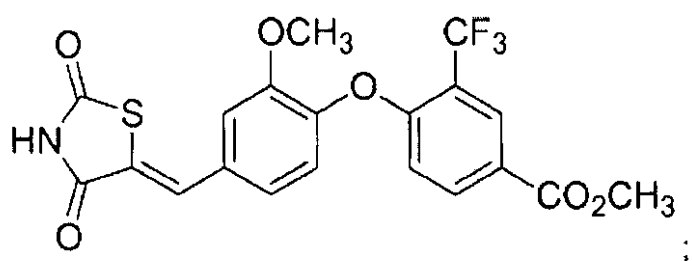
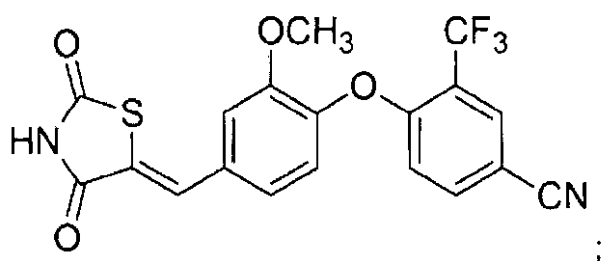


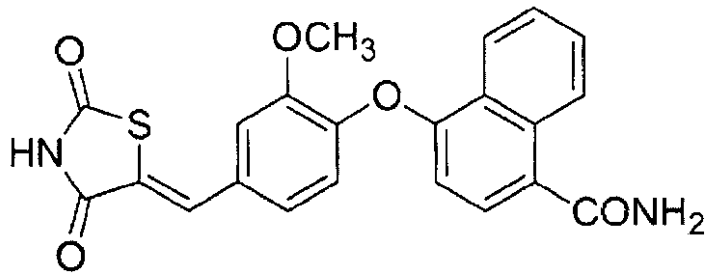
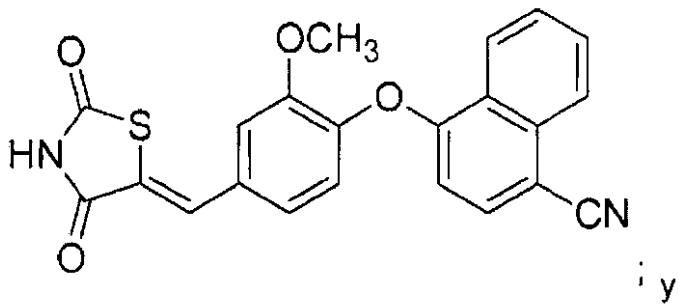
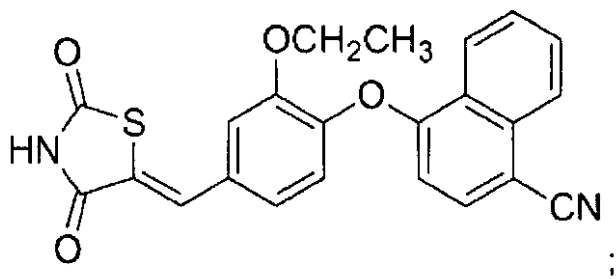
13.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque se selecciona de



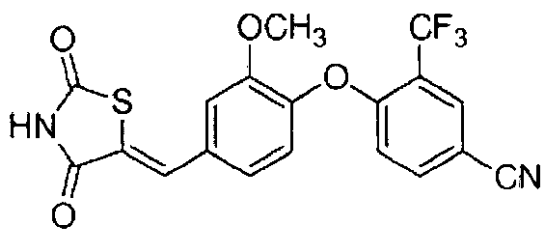


14.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque se selecciona de





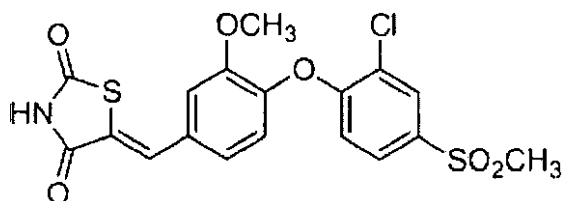
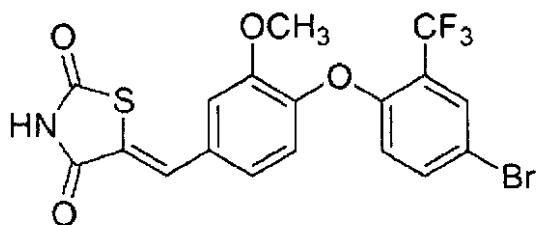
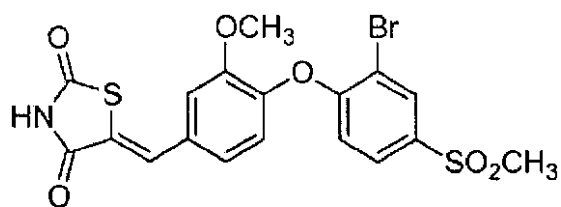
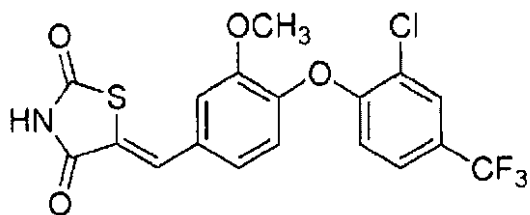
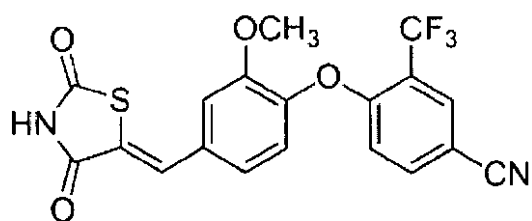
15.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado además porque es

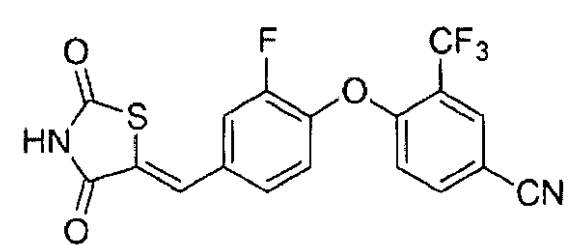
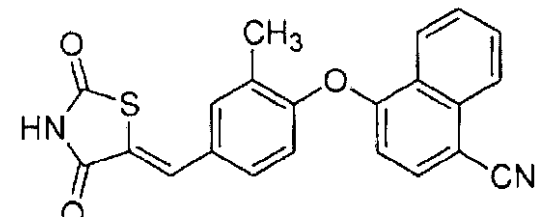
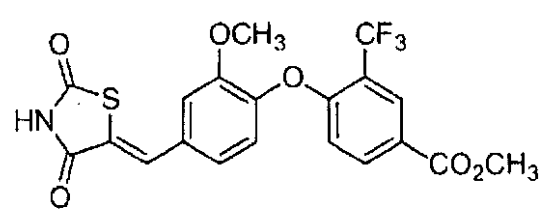
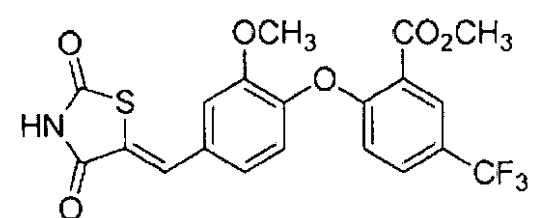
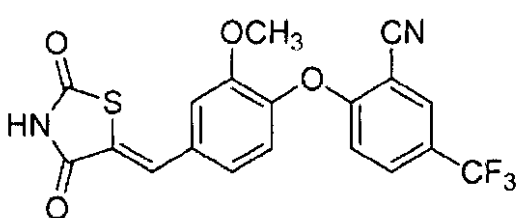
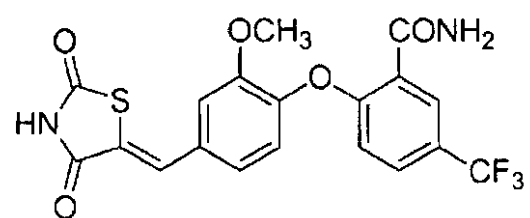
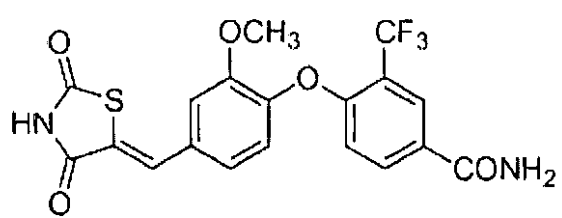


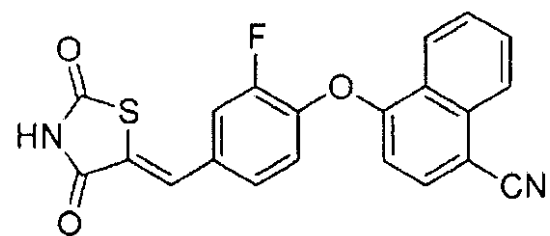
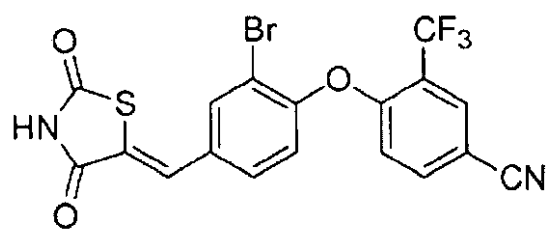
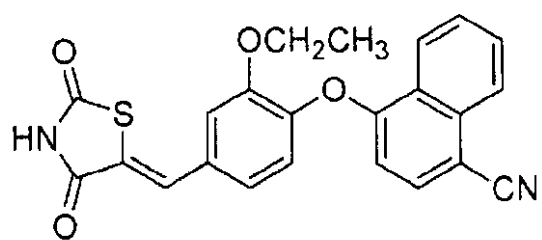
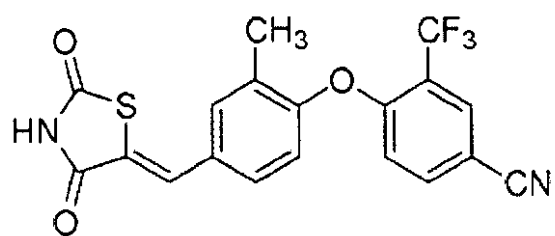
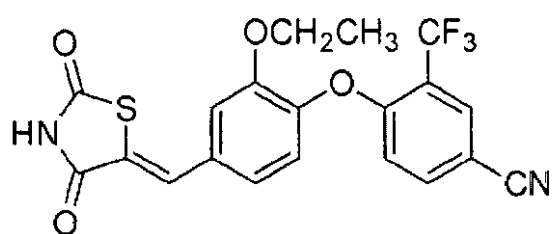
16.- Una composición farmacéutica que comprende al menos un compuesto de conformidad con la reivindicación 1 y al menos un portador farmacéuticamente aceptable.

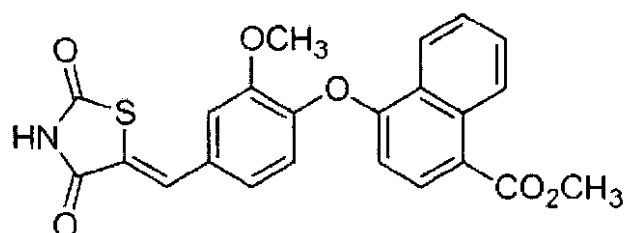
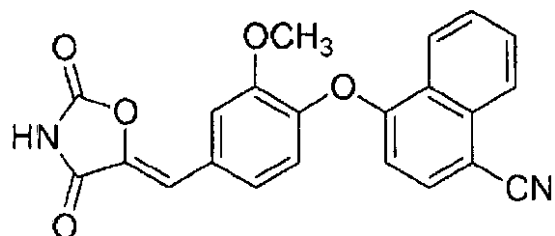
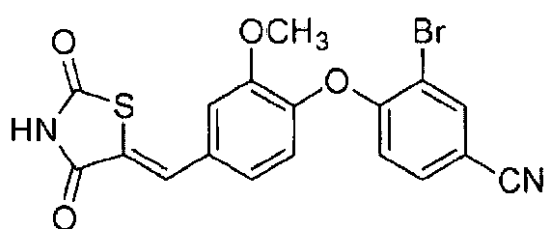
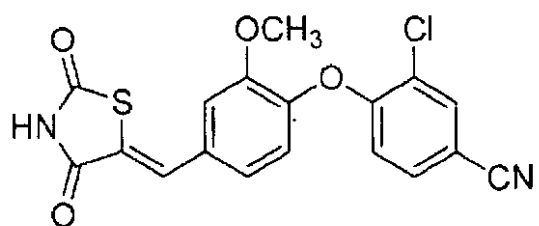
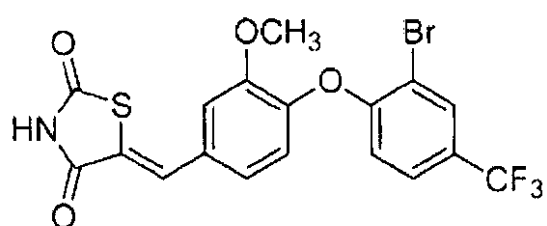
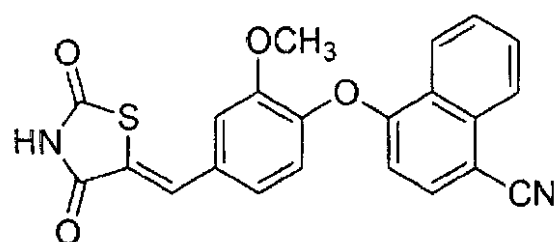
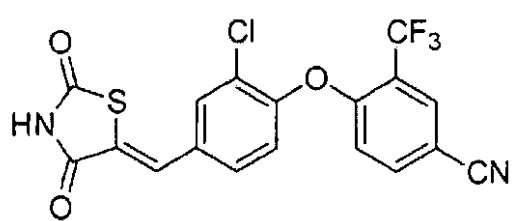
17.- La composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 16, caracterizada además porque comprende al menos un agente, fármaco, medicamento, anticuerpo y/o inhibidor adicional para tratar, aliviar o hacer más lenta la progresión de una enfermedad mediada por el ERR- α .

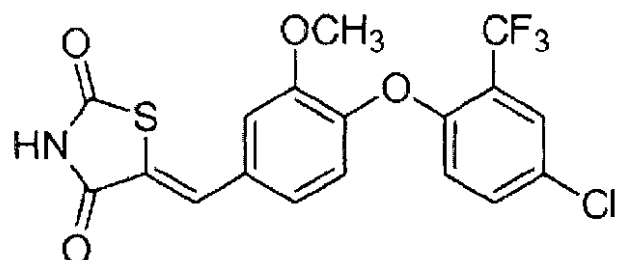
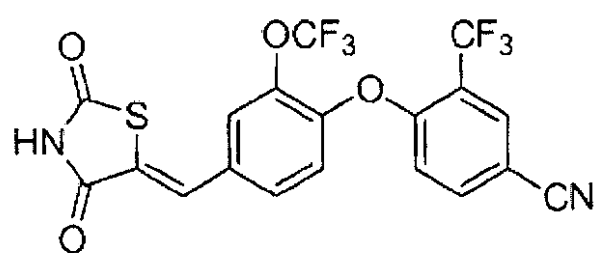
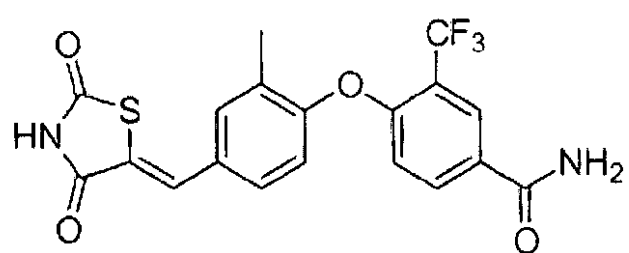
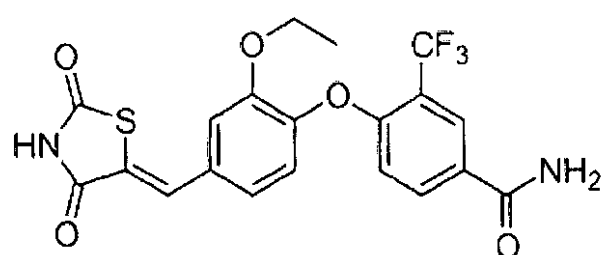
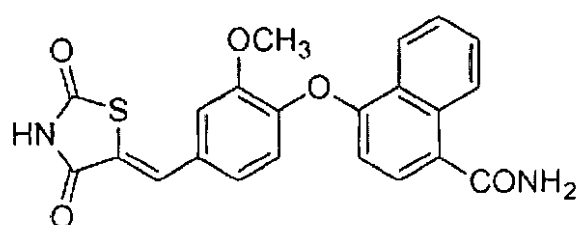
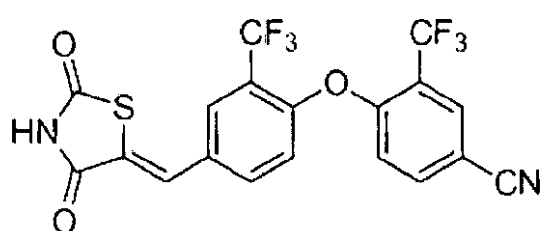
18.- La composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 17, caracterizada además porque comprende al menos un compuesto seleccionado de



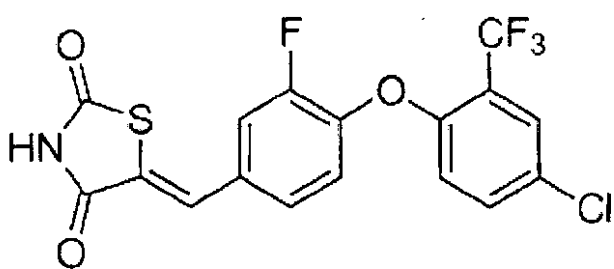








y



19.- La composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 18, caracterizada además porque comprende al menos un compuesto seleccionado de

