

Respuesta a Requerimientos

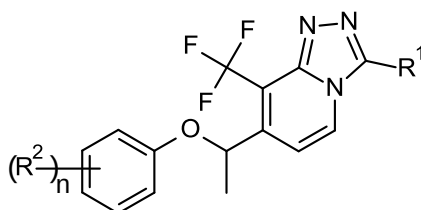
1	Datos del Solicitante			
Nombre:	JANSSEN PHARMACEUTICA NV	Dirección Electrónica:	notificacionespatentes@lloredacamacho.com	
Dirección:	Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Bélgica.	Domicilio/País de constitución:	BELGICA - ANTWERPEN - BEERSE	
Identificación: ☐ CEDULA DE CIUDADANIA ☒ EMPRESA EXTRANJERA ☐ PASAPORTE ☐ CEDULA DE EXTRANJERIA ☐ NIT				
Número:	1002421-			
2	Dato de la Creación			
Identificación de la Creación	No. de Certificado	Vigencia	No. de Expediente	Tipo Trámite

COMPUESTOS DE TIPO 1,2,4- TRIAZOLO[4,3-A]PIRIDINA Y SU USO COMO MODULADORES ALOSTÉRICOS POSITIVOS DE RECEPTORES MGLUR2		000000		16047452	PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
3	Texto de la Comunicación	Respuesta al Auto dictado por la Dirección de Nuevas Creaciones mediante notificación por fijación en lista de Marzo 22, 2016, correspondiente al Oficio No. 2761 (Ver Anexos).			
4	Anexos				
☒ Anexos					

REIVINDICACIONES

Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones:

1. Un compuesto de Fórmula (I)



o una forma estereoquímicamente isomérica de este, donde

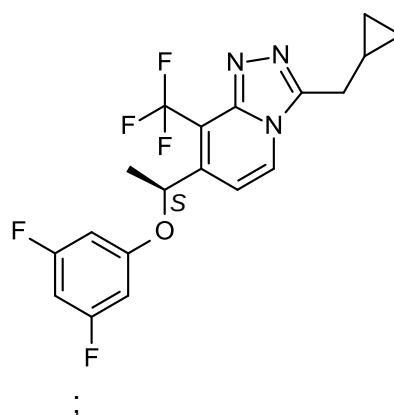
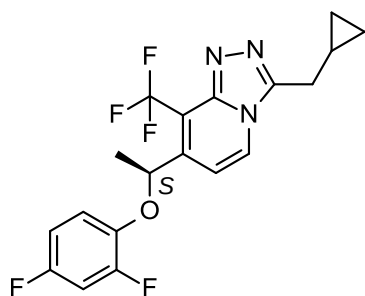
R^1 se selecciona del grupo constituido por alquilo C_{1-6} , (cicloalquil C_{3-8})(alquilo C_{1-3}) y (alquiloxi C_{1-3})(alquilo C_{1-3});

cada R^2 se selecciona independientemente entre F, Cl, alquilo C_{1-3} , alquiloxi C_{1-3} , mono- o polihaloalquilo C_{1-3} y mono- o polihaloalquiloxi C_{1-3} ;

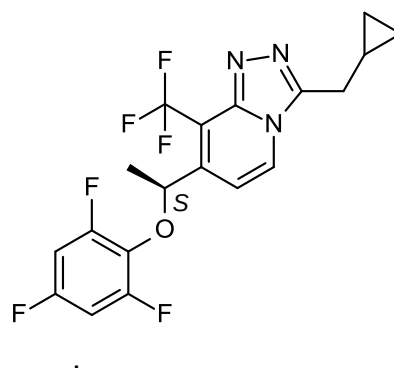
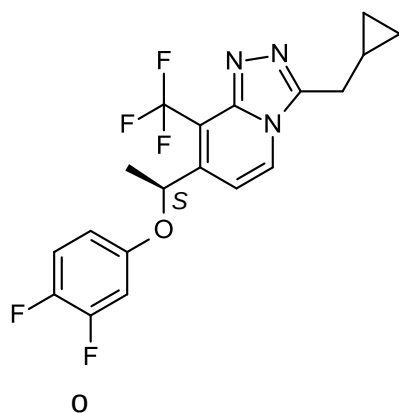
n es un número entero seleccionado entre 1, 2 y 3;

o una sal o un solvato farmacéuticamente aceptable de este.

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o una forma estereoisomérica de este, donde
 R^1 se selecciona del grupo constituido por CH_3CH_2 , $CH_3CH_2CH_2$, (ciclopropil)metilo, (ciclobutil)metilo, etiloximetilo y metiloximetilo; y el resto de las variables son como se han definido en la reivindicación 1.
3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, donde
cada R^2 se selecciona independientemente entre F, Cl, CH_3 , CH_3O y CF_3 ; y el resto de las variables son como se han definido en la reivindicación 1 o 2.
4. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, donde el compuesto es



; o una sal clorhídrica de este;



5. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4 y un portador o excipiente farmacéuticamente aceptable.
6. Un producto que comprende
 - (a) un compuesto según se ha definido en cualquiera de las reivindicaciones 1-4; y
 - (b) un agonista ortostérico de mGluR2, como un preparado combinado.

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 444

Re: PI.-JANSSEN PHARMACEUTICA NV.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "COMPUESTOS DE TIPO 1,2,4-TRIAZOLO[4,3-a]PIRIDINA COMO MODULADORES ALOSTÉRICOS POSITIVOS DE RECEPTORES MGLUR2".-Clase C07D 471/04.-Expediente número 16-047.452.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación por fijación en lista de Marzo 22, 2016.

2. Con el fin de dar respuesta al Oficio **2761** emitido por la Dirección de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:

3. **PETITORIO: TITULO DE LA SOLICITUD.**

En primer lugar y en conexión con el título de la solicitud, el Señor Examinador sugiere retirar las referencias a usos en el título, por cuanto estos corresponden a materia no patentable.

Tomando en consideración esta objeción, me permito manifestar que es deseo del solicitante modificar el título de la solicitud. De esta forma, el nuevo título se lee como sigue:

"COMPUESTOS DE TIPO 1,2,4-TRIAZOLO[4,3-a]PIRIDINA COMO MODULADORES ALOSTÉRICOS POSITIVOS DE RECEPTORES MGLUR2"

Sobre este particular, me permito resaltar que este nuevo título refleja de manera clara el objeto de la invención, resaltando las características técnicas esenciales de los compuestos reclamados. Por consiguiente, el nuevo título acata completamente la sugerencia presentada por el Señor Examinador a este respecto.

4. **REINVINDICACIONES:**

4.1. **Modificaciones al Capítulo Reivindicatorio.**

Ahora bien, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, que reemplaza al actualmente presentado, con el propósito de superar las objeciones presentadas por ese Despacho.

En conexión con el mencionado **capítulo reivindicatorio modificado**, me permito resaltar que éste no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud tal como fue originalmente presentada, toda vez que define claramente el objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas del capítulo descriptivo. Dichas modificaciones se exponen a continuación:

- ✓ **Nuevas reivindicaciones 1 a 5:** Corresponden respectivamente a las reivindicaciones 1 a 5 originalmente presentadas.
- ✓ **Nueva reivindicación 6:** corresponde a la reivindicación 15 originalmente presentada en donde se ha eliminado referencia a materia no patentable.

De acuerdo a lo anterior, me permito aclarar que las reivindicaciones **6 a 14 han sido eliminadas** del nuevo capítulo reivindicatorio. Además, el orden de enumeración y dependencia de las nuevas reivindicaciones se ha reajustado de conformidad con las modificaciones previamente descritas.

De esta forma, **el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 6 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera más clara y concisa a las características técnicas esenciales del objeto de la presente solicitud, y que cuenta con pleno sustento en las enseñanzas de la descripción.

4.2. **Claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio.**

Frente a las objeciones de claridad y concisión planteadas por ese Despacho, el señor Examinador aduce lo siguiente:

- *"La reivindicación 1 no es clara ni concisa por cuanto al revisar los ejemplos en la descripción, no se encuentra sustento para compuestos en los cuales R2 es mono- o polihaloalquilo C1-3 y monoopolihaloalquilo C1-3. Se requiere hacer las aclaraciones necesarias."*

Frente al anterior señalamiento me permito indicar que la Guía para el examen de solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio señala:

"La invención puede estar suficientemente descrita si se aporta:

*Un sólo ejemplo o un número razonable de ejemplos, modos de realización alternativos o variaciones que habilitan a la persona del oficio normalmente versada en la materia para que, junto con sus conocimientos generales, pueda poner en práctica la invención en toda el área reivindicada y no sólo algunas especies particulares reivindicadas, sin que requiera de un esfuerzo inventivo. En tal caso, **la presentación de ejemplos relativos a todas las especies particulares de la invención no será condición necesaria para la suficiencia**, siempre y cuando dichas especies se mencionen en la descripción."* énfasis añadido.

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, me permito mencionar que dichos términos objetados corresponden a una generalización adecuada y razonable que permite a la persona versada en la materia reproducir de manera adecuada la invención.

Así pues me permito resaltar que la nueva reivindicación 1 señala que "*cada R^2 se selecciona independientemente entre F, Cl, alquilo C_{1-3} , alquiloxi C_{1-3} , mono- o polihaloalquilo C_{1-3} y mono- o polihaloalquiloxi C_{1-3}* ", la cual corresponde a una generalización apropiada, teniendo en cuenta que se ejemplifican las especies con F, metoxi, Cl y metilo.

Por lo tanto, solicito amablemente que la objeción a este respecto sea retirada.

- *"Las reivindicaciones 6 a 10 se refieren a usos que se le pueden dar a los compuestos lo cual no es patentable según la legislación aplicable. Se requiere eliminar estas reivindicaciones del pliego reivindicatorio."*

Adicionalmente señala:

"No obstante, este examen se hace a las 10 reivindicaciones canceladas, se observa que en las reivindicaciones no canceladas también se incluye materia que no es objeto de patentabilidad de acuerdo al Art. 20, tal como métodos de tratamiento."

Frente a los anteriores señalamientos, me permito mencionar que tal y como se indica en el numeral 4.1 del presente memorial, las reivindicaciones 6 a 14 y demás materia no patentable ha sido eliminada del capítulo reivindicatorio modificado. Así pues, solicito cordialmente que dichas objeciones sean retiradas.

5. **PAGO DE TASAS.**

El señor Examinador señala la necesidad de que se pague la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada.

En respuesta a lo anterior, me permito manifestar que el solicitante ha decidido disminuir el número de reivindicaciones presentadas originalmente, razón por la cual el nuevo capítulo reivindicatorio que se presenta junto con el presente memorial está compuesto por 6 reivindicaciones. Por lo tanto, me permito señalar que no es necesario realizar ningún pago a este respecto.

6. Anexo al presente memorial, me permito presentar copia de las páginas **73 y 74** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está conformado por **6 reivindicaciones** y que reemplaza al documento presentado originalmente ante ese Despacho.

7. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

8. Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C., Colombia.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215