

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Trámite: 11  
Evento: 378  
Actuación: 444

E. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_

Re: PI.-JANSSEN PHARMACEUTICA NV.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "COMPUESTOS N-(4-OXO-5-FENIL O PIRIDIL-6,7-DIHIDROPIRAZOLO [1,5-A] PIRAZIN-3-IL) CARBOXAMIDA COMO MODULADORES ALOSTÉRICOS NEGATIVOS DE RECEPTORES MGLUR2".- Clase C07D 487/04.-Expediente número NC2016/0006042.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación por fijación en línea de Enero 6, 2017.
2. Con el fin de dar respuesta al Oficio **175** 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 indica que se considera general. Por lo tanto, sugiere modificar el título de la solicitud teniendo en cuenta el objeto específico de la solicitud y retirar las referencias a usos en el mismo, 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 N-(4-OXO-5-FENIL O PIRIDIL-6,7-DIHIDROPIRAZOLO [1,5-A] PIRAZIN-3-IL) CARBOXAMIDA COMO MODULADORES ALOSTÉRICOS NEGATIVOS 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 la misma. 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, tal y como fue mencionado anteriormente, 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:

- ✓ **Nueva reivindicación 1:** corresponde a la reivindicación 1 actualmente presentada, en donde se ha restringido el alcance de la materia reclamada con el fin de brindar mayor claridad a la misma.
- ✓ **Nuevas reivindicaciones 2 a 7:** corresponden a las reivindicaciones 2 a 7 actualmente presentadas, en donde se ha limitado la materia reclamada de acuerdo a las restricciones realizadas a la nueva reivindicación 1.
- ✓ **Nuevas reivindicaciones 8 y 9:** corresponden a nuevas reivindicaciones que cuentan con pleno soporte en la memoria descriptiva. Dichas reivindicaciones buscan proteger los compuestos 1, 8, 28, 189 y 210.
- ✓ **Nueva reivindicación 10:** corresponde a la reivindicación 8 actualmente presentada.

De acuerdo a lo anterior, me permito mencionar que las **reivindicaciones 9 a 16 han sido eliminadas** del capítulo reivindicatorio modificado. Adicionalmente, me permito señalar que la numeración y dependencia fue ajustada según los cambios anteriores.

De esta forma, **el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 10 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:

- ✓ *"Las reivindicaciones 1 a 6 no son concisa porque las definiciones de los sustituyentes tales como "" se considera general y tiene una excesiva complejidad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados."*

Con respecto al anterior señalamiento, me permito indicar que tal y como se menciona en el numeral 4.1, la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto ha sido restringida con el fin de mejorar la claridad y permitir que la persona normalmente versada en la materia pueda comprender el alcance del mismo.

De manera adicional me permito resaltar que el nuevo capítulo reivindicatorio corresponde a una generalización razonable de aquellos compuestos que se encuentran ejemplificados en la memoria descriptiva de la solicitud. En consecuencia, solicito cordialmente que la anterior objeción sea retirada.

- ✓ *"No obstante, este examen se hace a las 10 reivindicaciones canceladas, se observa que el capítulo reivindicatorio incluye materia que no es objeto de patentabilidad de acuerdo a los Art. 14 y 20, tal como métodos de tratamiento y usos."*

Con respecto al anterior señalamiento, me permito indicar que de acuerdo a las modificaciones mencionada en el numeral 4.1 del presente memorial, se ha eliminado cualquier referencia a materia no patentable del capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito amablemente que dicha objeción sea retirada.

Finalmente, me permito resaltar que el nuevo capítulo reivindicatorio es totalmente claro y conciso. Asimismo, dicho capítulo modificado supera completamente las objeciones de claridad presentadas por el Señor Examinador y, por lo tanto, cumple a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

## 5. **REIVINDICACIONES RELATIVAS A USOS O SEGUNDOS USOS.**

Por otra parte, el Señor Examinador establece que el uso encontrado en las reivindicaciones 9 y 10 no es patentable, de acuerdo al Artículo 14 de la Decisión 486/2000.

Con respecto al anterior señalamiento, me permito indicar que cualquier referencia a usos ha sido eliminada del nuevo capítulo reivindicatorio de acuerdo a lo señalado en el numeral 4.1. En consecuencia, solicito que la objeción a este respecto sea retirada.

6. **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 mencionar que el nuevo capítulo reivindicatorio contiene 10 reivindicaciones, en consecuencia no es necesario realizar algún pago adicional.

7. Anexo al presente memorial, me permito presentar copia de las páginas **208 a 213** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está conformado por **10 reivindicaciones** y que reemplaza al documento presentado originalmente ante ese Despacho.

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

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

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215