

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 444

Re: PI.- JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC. Y KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN. Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "COMPUESTOS DERIVADOS DE 1-(1H-INDOL-3-IL)-2-(4-FLUORO-2-(2-HIDROXIETOXI)FENIL)-2-((3-METOXI-5-(METILSULFONIL)FENIL)AMINO) ETANONA COMO INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN VIRAL DEL DENGUE." - Clase **C07D 209/12** número **NC2018/0003369**.

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación en línea del 27 de abril de 2018.

2. Con el fin de dar respuesta al Oficio N° **4541** emitido por la División de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:

3. **TÍTULO.**

En primer lugar, el Señor Examinador señala que la referencia a "indol mono o disustituidos" en el título se considera general con respecto a lo comprendido dentro del objeto de la solicitud.

Tomando en consideración esta objeción y atendiendo a las sugerencias del Señor Examinador, me permito manifestar que es deseo del solicitante modificar el título de la solicitud de tal manera que se lee como sigue:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE 1-(1H-INDOL-3-IL)-2-(4-FLUORO-2-(2-HIDROXIETOXI)FENIL)-2-((3-METOXI-5-(METILSULFONIL)FENIL)AMINO) ETANONA COMO INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN VIRAL DEL DENGUE”

Sobre este particular, me permito resaltar que este nuevo título describe la materia objeto de la presente solicitud. Por lo tanto, respetuosamente solicito que dicha objeción sea dada por superada.

4. **MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

Ahora, antes de responder a las objeciones del Señor Examinador, 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 3:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 1 a 3 actualmente presentadas, de las cuales se ha eliminado la expresión “solvatos y polimorfos”.

De acuerdo a lo anterior, me permito señalar que las **reivindicaciones 4 a 8** del Capítulo Reivindicatorio actualmente presentado fueron **eliminadas** del documento modificado.

De esta forma, **el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 3 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.

5. **REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO.**

Adicionalmente, el Examinador señala que las reivindicaciones 4 a 8 se refieren a usos, que no son patentables de acuerdo con el Artículo 14 D486.

Frente a tal afirmación, me permito resaltar que, tal y como se indicó en el numeral 4 del presente memorial, el capítulo reivindicatorio modificado adjunto no contiene dichas reivindicaciones. Por tanto, amablemente solicito que el Examinador de por superada dicha objeción.

6. **EXCEPCIÓN DE LA PATENTABILIDAD.**

El Señor Examinador señala que las reivindicaciones 7 y 8 constituyen una excepción a la patentabilidad de acuerdo con el Artículo 20 literal d D486, toda vez que considera que hacen referencia a un método de tratamiento.

Con respecto a la anterior afirmación, me permito resaltar que, tal y como se mencionó en el numeral 4 del presente memorial, dichas reivindicaciones fueron eliminadas del capítulo reivindicatorio modificado. Por tanto, amablemente solicito que el Examinador de por superada dicha objeción.

7. **CLARIDAD DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

Ahora bien, frente a la claridad del capítulo reivindicatorio, el Señor Examinador afirma lo siguiente:

"Las reivindicaciones 1 a 3 no están sustentadas en la Descripción, puesto que estas reclaman compuestos de la Fórmula (I), con sus "solvatos y polimorfos farmacéuticamente aceptables". Sin embargo, no hay evidencia del desarrollo de

formas cristalinas de diferentes conformación de los compuestos o de la obtención de formas cristalinas donde se incorporan solventes dentro de la forma cristalina. Se sugiere realizar las respectivas aclaraciones.”

Frente a dicha objeción me permito afirmar que, tal y como se indicó en el numeral 4 del presente memorial, la expresión “solvatos y polimorfos” fue eliminada de las reivindicaciones 1 a 3. Por lo tanto, cordialmente solicito que dicha objeción sea retirada.

Finalmente, me permito resaltar que el capítulo reivindicatorio modificado es totalmente claro, conciso y presenta pleno sustento en la memoria descriptiva. Asimismo, dicho capítulo modificado supera completamente las objeciones de claridad y concisión 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.

8. Anexo al presente memorial, me permito presentar:

- Copia de las páginas **61 y 62** que corresponde al capítulo reivindicatorio modificado que consta de **3 reivindicaciones** y que reemplaza al actualmente presentado.

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

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

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: notificacionesip@lloredacamacho.com

notificacionespatentes@lloredacamacho.com