

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-F. HOFFMANN-LA ROCHE AG-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para “**DERIVADOS DE ETINILO COMO MODULADORES ALOSTÉRICOS DEL RECEPTOR DE mGluR4, SU PROCESO DE OBTENCIÓN Y LAS COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN**”.-Clase **C07D 487/10.** - Expediente número **NC2018/0013824.**

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en línea del 8 de mayo del 2020.

2. Así, y con el fin de responder las objeciones expuestas por la Señora Examinadora en el Concepto Técnico correspondiente al Oficio N° **200809** en relación con el título, materia no patentable, reivindicaciones relativas a un uso, la claridad y concisión del capítulo reivindicatorio y la descripción de la presente invención, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos técnicos por medio de los cuales, no sólo se superan completamente dichas objeciones, sino que además se establece de manera incontrovertible la patentabilidad de la solicitud en estudio.

3. **TÍTULO**

En primer lugar, la examinadora asegura que el título de la solicitud no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y en el capítulo reivindicatorio.

En relación con esta objeción, me permito señalar que es deseo del solicitante modificar el título de la solicitud como se muestra a continuación:

“DERIVADOS DE ETINILO COMO MODULADORES ALOSTÉRICOS DEL RECEPTOR DE mGluR4, SU PROCESO DE OBTENCIÓN Y LAS COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN”

De este modo, el título actual refleja de manera adecuada la materia reclamada por la presente solicitud, por lo que amablemente solicito que se retire la objeción a este respecto.

4. **CAPÍTULO REIVINDICATORIO**

4.1. **Modificación del capítulo reivindicatorio**

Me permito indicar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado** que reemplaza el actualmente presentado, con el fin de superar las objeciones planteadas por la examinadora en el Concepto Técnico. Dichas modificaciones se definen a continuación:

- **Nueva reivindicación 3:** corresponde a la reivindicación 5 actualmente presentada, en la que se ha especificado que los excipientes se seleccionan de conservantes, solubilizantes, estabilizantes, agentes humectantes, emulsionantes, edulcorantes, colorantes, saborizantes, sales para modificar la presión osmótica, tampones, agentes enmascaradores o antioxidantes. Esto encuentra sustento en las líneas 19 a 22 de la página 10 de la descripción de la solicitud.

De igual manera, me permito resaltar que **las reivindicaciones 3, 4, 6, 7 y 8** actualmente presentada han sido eliminadas del capítulo reivindicatorio.

En este orden de ideas, el capítulo reivindicatorio modificado queda conformado por **3 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera clara y concisa a compuestos derivados de etinilo como moduladores alostéricos del receptor de mGluR4, su proceso de obtención y composiciones que los contienen, y que cuentan con pleno sustento en la descripción.

De acuerdo con lo anterior, me permito manifestar a ese Despacho que la anterior modificación **no amplía** de ninguna manera el alcance de la invención tal como fue presentada originalmente, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

4.2. **Excepción a la patentabilidad y reivindicaciones relativas a un uso**

La Examinadora asegura que las reivindicaciones 3, 4 y 7 actualmente presentadas no son patentables, pues hacen referencia al uso de los compuestos como sustancias terapéuticamente activas en tratamientos de enfermedades. Adicionalmente, señala que la reivindicación 6 pretende proteger el uso de los compuestos de la invención.

En relación con estas objeciones, por favor note que dichas reivindicaciones no hacen parte del capítulo reivindicatorio modificado, tal como se describió en el apartado anterior.

Así, dicho capítulo ya no comprende ninguna reivindicación relacionada con materia no patentable de acuerdo con los artículos 14 y 20 de la Decisión Andina 486 y, por lo tanto, el capítulo reivindicatorio modificado en su totalidad hace referencia a materia patentable de acuerdo con la Decisión 486 del 2000, razón por la cual solicito amablemente sean retiradas estas objeciones.

4.3. Claridad y Concisión del Capítulo Reivindicatorio

Ahora, y con respecto a la claridad y concisión del capítulo reivindicatorio estudiado, la examinadora realiza las siguientes observaciones:

- *"De la descripción se desprende que fueron realizados estudios para composiciones en particular revelando características como excipientes específicos y sus cantidades o proporciones, siendo estos esenciales para la invención, pero no se mencionan en las reivindicaciones".*

Con respecto a esta objeción, por favor note que en la nueva reivindicación 3 se ha especificado que excipientes puede comprender la composición farmacéutica, brindando así mayor claridad a la composición reclamada.

Adicionalmente, me permito manifestar mi desacuerdo con la señora examinadora cuando afirma que los excipientes específicos y sus cantidades o proporciones son esenciales para la invención. Para ello, me permito dirigir la atención de la examinadora a la sección 2.6.5.4 de la Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, en la que se indica que las características técnicas esenciales "(...) son las que definen la invención, las que la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención".

En este sentido, lo que distingue las composiciones reclamadas en la presente solicitud del estado de la técnica y, por lo tanto, define la invención es la presencia de los compuestos con fórmulas IA y IB, no la presencia de los excipientes. En consecuencia, la nueva reivindicación 3 contiene las características técnicas esenciales de la invención y por ello, amablemente solicito se de por subsanada esta objeción

- *"La reivindicación 8 no es clara, dado que no está representada por alguna característica esencial adicional de la invención".*

Con respecto a esta objeción, por favor note que la reivindicación 8 actualmente presentada no hace parte del capítulo reivindicatorio modificado. Por lo tanto, solicito amablemente que se retire esta objeción.

Teniendo en cuenta los argumentos y modificaciones anteriormente expuestos, me permito señalar que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con el presente memorial supera completamente las objeciones presentadas por la señora examinadora. Asimismo, el capítulo reivindicatorio modificado cuenta con la suficiente claridad, concisión y sustento para definir la materia a reclamar, y, por ende, cumple a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000

5. DESCRIPCIÓN

Con respecto a la descripción, la Señora Examinadora afirma que:

"La descripción refiere la "Preparación de composiciones farmacéuticas que comprenden compuestos de la invención" en la página 11, sin embargo, las tablas no poseen una numeración de los componentes y esta información es importante para seguir el método de preparación de las composiciones que se describe a continuación. Se sugiere enumerar dichos componentes en las tablas que lo requieran."

En respuesta a esto, me permito indicar que adjunto a este memorial se hace llegar a su Despacho una copia corregida de la descripción de la invención siguiendo las sugerencias de la examinadora, en donde se ha enumerado los componentes en las tablas de las páginas 11 y 12.

En vista de lo anterior, me permito resaltar que la descripción de la solicitud en estudio, tal como ha sido presentada, es clara y suficiente, ajustándose completamente a las exigencias del Artículo 28 de la Decisión Andina 486 de 2000.

De acuerdo con lo anterior, me permito solicitar que la objeción a este respecto sea retirada.

6. CONCLUSIÓN

Para finalizar, me permito reiterar que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con este memorial es totalmente claro y conciso al reclamar compuestos derivados de etinilo como moduladores alostéricos del receptor de mGluR4, su proceso de obtención y composiciones que los contienen, que están plenamente soportados dentro del texto de la descripción, cumpliendo así con lo exigido por la mencionada Decisión Andina 486 de 2000.

Por otra parte, me permito señalar que, tal como lo reconoce la examinadora en el examen de patentabilidad realizado en el oficio No. 200809, el objeto de esta solicitud no puede ser anticipado por los documentos del estado de la técnica.

Por lo tanto, amablemente me permito solicitar que se reconozca el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y se proceda a conceder para el mismo la protección solicitada.

7. EXAMEN DE PATENTABILIDAD ADICIONAL

Finalmente, en caso de que la señora examinadora no considere suficientes los argumentos presentados en respuesta al Oficio N° **200809**, amablemente solicito la emisión de un requerimiento para proceder a realizar el pago por concepto de un nuevo examen de patentabilidad.

8. Anexo al presente memorial, me permito presentar:

- Copia de las páginas **18 y 19** que corresponden al **capítulo reivindicatorio modificado** mencionado en el **numeral 4.1.** del presente memorial, constituido por **3 reivindicaciones**;
- Copia de las páginas **1 a 17** que corresponden al **capítulo descriptivo modificado** mencionado en el **numeral 5** del presente memorial.

9. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,



ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: **notificacionesip@lloredacamacho.com**

notificacionespatentes@lloredacamacho.com