



No. 09-125396- -00011-0000

Fecha: 2013-05-30 16:24:57 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 13 15

Señor Superintendente
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 09.125.396
Asunto : Solicitud de patente para **DERIVADOS DE HETEROARILO BICICLO FUSIONADOS**
Solicitante : **DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED**
Clase : A61K 031/4184, A61K 031/437, A61P 001/004,
Fecha de Solicitud : 05 de noviembre de 2009

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **15231** del 5 de abril del 2013, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **“DERIVADOS DE HETEROARILO BICICLO FUSIONADOS”** a favor de **DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **15231** del 5 de abril del 2013, fue notificado por edicto fijado el 23 de abril del 2013, desfijado el 23 de mayo del 2013, y fecha del término legal 30 de mayo de 2013.

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA
www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

- 3.1.1 Denegar la patente de invención a la creación titulada: **“DERIVADOS DE HETEROARILO BICICLO FUSIONADOS”**

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolución No. **15231** del 5 de abril del 2013.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **“DERIVADOS DE HETEROARILO BICICLO FUSIONADOS”** a favor de **DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED**.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud sí cumple con el requerimiento de nivel inventivo exigido en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

5.1 La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

Con el fin de demostrar que la presente solicitud cumple con el requerimiento de nivel inventivo, se pone de presente lo siguiente:

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto en la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

“En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado”.

[señalado fuera del texto]

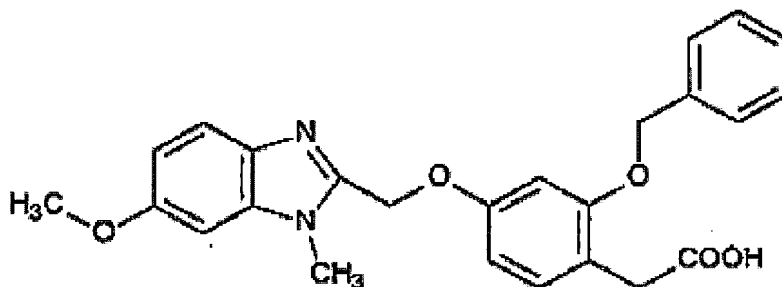
Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una invención, requeriría simplemente aplicar sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo.

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se decidió negar la patente, con base en la siguiente información:

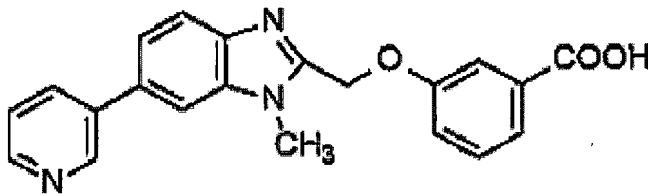
Inicialmente, ponemos de presente que junto con el presente memorial se presenta un nuevo pliego reivindicatorio compuesto por 11 reivindicaciones en el cual el radical R3 de la reivindicación 1 se ha limitado a un grupo C6-C10 arilo el cual puede ser substituido con un grupo carboxilo o alcóxicarbonilo C2-C7, con el fin de diferenciarlo más claramente de las enseñanzas de los documentos citados por el Examinador.

La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

En la reivindicación 1 de D2, el sustituyente ubicado en la posición "m" es-OR², donde R² se selecciona del grupo que incluye un grupo de anillo de arilo o aromático, tal como un grupo fenilo substituido. El compuesto del Ejemplo 1 de D2 se muestra a continuación:



En contraste, el compuesto reivindicado modificado tiene un solo sustituyente en el grupo fenilo y el sustituyente es un grupo carboxilo o un grupo alcóxicarbonilo C2-C7. El compuesto del Ejemplo 26 de la presente solicitud se reproduce a continuación:



Como puede verse, los sustituyentes en el grupo fenilo de la invención son completamente diferentes de los compuestos de D2.

Respetuosamente nos permitimos señalar que D1 no ofrece a los expertos en la técnica incentivo alguno para explorar los compuestos descritos en mayor profundidad basados en los resultados iniciales, más bien limitados, descritos en D1.

- El ejemplo de ensayo 1 en D1 muestra el efecto sobre la transcripción HPGC-1. Sin embargo, no muestra el efecto sobre la activación de $PPAR\gamma$.

- El ejemplo de ensayo 2 de D1 muestra un efecto sobre la transcripción hmtTFA. Sin embargo, no hay evidencia objetiva o de apoyo (es decir, no se proporcionan ejemplos) que demuestre efectos farmacológicos, incluyendo la mejora en la resistencia a la insulina y la hiperglucemia.

Por lo tanto, creemos que D1 y D2 no proporcionan la motivación necesaria para que aquellos expertos en la técnica sustituyan el grupo piridilo en los compuestos de D1 con el grupo fenilo que se describe en los compuestos de D2, esperando obtener los compuestos moduladores $PPAR\gamma$ con actividad de disminución de glucosa en plasma como se describe en la presente solicitud.

Conclusión

El documento D1, el documento D2 o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la composición de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **15231** del 5 de abril del 2013, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

6.2 Que se otorgue el privilegio de patente de invención para: que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **“DERIVADOS DE HETEROARILLO BICICLO FUSIONADOS”** a favor de **DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED**.

VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

3-5-1, Nihonhashi Honcho,

Chuo-ku,

Tokyo 103-8426,

Japón

VIII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4°, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

IX. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio compuesto por 11 reivindicaciones
- Formulario de modificaciones
- Tasa de pago de modificaciones por \$125.000.

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-15869-0841-017-8
AMP\AMP\ID-242857\WPC15869
No. M-2013-242857\AMP

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural

☐

Persona Jurídica

☒

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Japón	3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo, 1038426, Japón	Tokyo
Dirección electrónica		No. Fax
clientes@cavelier.com		2 11 86 50
		Número telefónico
		3 47 36 11

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre
De Páez Luz Clemencia

Documento de identificación
C.C. 35.456.344

Tarjeta profesional
T.P.A. 23.555

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 4ª No. 72 –35		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite**Corrección:****Expediente No** 09.125.396**Aparece****Debe ser****Modificación:****Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 11 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y además se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

**Modificación al capítulo descriptivo.****Modificación al resumen.****Modificación a los dibujos.****5. Anexos**

Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación por \$125.000.



Poder, si fuere el caso.



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.



Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

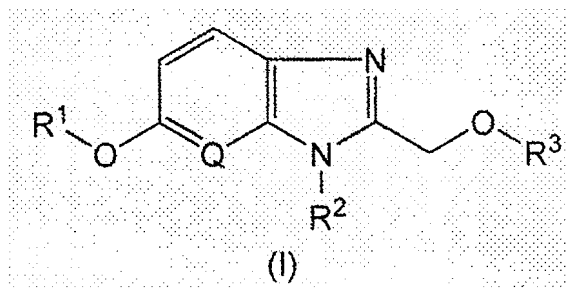
6. Firma	
Nombre y apellidos LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	Firma 
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

07 AMP\AMP\NCA\ID-AF243297\WPC15869

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que tiene la fórmula general (I):

[Fórmula 1]



En donde

R¹ representa un grupo C₆-C₁₀ arilo el cual puede ser substituido con 1 a 6 grupos independientemente seleccionados de un grupo sustituyente (a), un grupo heterocíclico seleccionado del grupo consistente en grupo piridilo, un grupo morfolinilo, un grupo tetrahidro-2H-pirano, un grupo tetrahidrofuranilo, un grupo 2,3 dihidro - 1 benzofurano y un grupo 1, 3, benzodioxole, el cual puede ser substituido con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente del Grupo Sustituyente (a),

R² representa un grupo C₁-C₆ alquilo,

R³ representa grupo C₆-C₁₀ arilo el cual puede ser substituido con un grupo carboxilo o alcóxicarbonilo C₂-C₇

Q representa a un grupo representado por la fórmula =CH, y el Grupo sustituyente (a) representa un grupo que consiste en un átomo de halógeno, un grupo C₁-C₆ alquilo, un grupo C₁-C₆ hidroxialquilo, un grupo alquilo halogenado C₁-C₆, un grupo carboxilo, un grupo carbamoilo, grupo C₂-C₇ alquilcarbonilo, grupo C₂-C₇ alcóxicarbonilo, un grupo

hidroxi, un grupo C₁-C₆ alcoxi, un grupo alcoxi halogenado C₁-C₆, un grupo C₂-C₇ alquilcarboniloxi, un grupo C₂-C₇ alcoxycarboniloxi, un grupo amino, un grupo C₂-C₇ alquilcarbonilamino, un grupo C₂-C₇ alcoxycarbonilamino, un grupo C₁-C₆ alquilsulfonilamino, un grupo 4-morfolinilo y un grupo di-(C₁-C₆ alquil)amino]

o una sal farmacológicamente aceptable del mismo.

2. El compuesto o sal farmacológicamente aceptable del mismo tal como se describe en la reivindicación 1, **caracterizado porque** R¹ es un grupo fenilo que puede ser substituido con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente de un átomo de halógeno, un grupo C₁-C₆ alquilo, un grupo C₁-C₆ alcoxi, un grupo alcoxi halogenado C₁-C₆ y un grupo amino, o un grupo 2,3-dihidro-1-benzofuran-6-ilo.
3. El compuesto o sal farmacológicamente aceptable del mismo tal como se describe en la reivindicación 1, **caracterizado porque** R¹ es un grupo 2-fluorofenilo, un grupo 3-fluorofenilo, un grupo 3-clorofenilo, un grupo 2,5-difluorofenilo, un grupo 4-cloro-3-fluorofenilo, un grupo 3-cloro-4-fluorofenilo, un grupo 4-metilfenilo, un grupo 3-etilfenilo, un grupo 3,4-dimetilfenilo, un grupo 3-trifluorometoxifenilo, un grupo 3-metoxifenilo, un grupo 3-metoxi-4-metilfenilo, o un grupo 4-amino-3,5-dimetilfenilo.
4. El compuesto o sal farmacológicamente aceptable del mismo tal como se describe en la reivindicación 1, **caracterizado porque** R¹ es un grupo 2-fluorofenilo, un grupo 3-fluorofenilo, un grupo 3-clorofenilo, un grupo 2,5-

difluorofenilo, un grupo 4-cloro-3-fluorofenilo, un grupo 3-cloro-4-fluorofenilo o un grupo 4-metilfenilo.

5. El compuesto o sal farmacológicamente aceptable del mismo tal como se describe en cualesquiera de las reivindicaciones de la 1 a la 4, **caracterizado porque** R^2 es un grupo metilo
6. El compuesto o sal farmacológicamente aceptable del mismo tal como se describe en cualesquiera de las reivindicaciones de la 1 a la 5, **caracterizado porque** R^3 es un grupo fenilo substituido con 1 a 3 átomos de fluoro y/o grupos carboxilo.
7. El compuesto o sal farmacológicamente aceptable del mismo tal como se describe en cualesquiera de las reivindicaciones de la 1 a la 5, **caracterizado porque** R^3 es un grupo 3-carboxilfenilo o un grupo 3-carboxil-5-fluorofenilo.
8. El compuesto o sal farmacológicamente aceptable del mismo tal como se describe en la reivindicación 1, **caracterizado porque** el compuesto que tiene la fórmula general (I) es
 ácido 3-{{6-(3-fluorofenoxi)-1-metil-1H-bencimidazol-2-il}metoxi}benzoico,
 ácido 3-[6-(3-clorofenoxi)-1-metil-1H-bencimidazol-2-ilmetoxi]benzoico,
 ácido 3-{{6-(4-cloro-3-fluorofenoxi)-1-metil-1H-bencimidazol-2-il}metoxi}benzoico,
 ácido 3-{{6-(3-cloro-4-fluorofenoxi)-1-metil-1H-bencimidazol-2-il}metoxi}benzoico,
 ácido 3-{{6-(2-fluorofenoxi)-1-metil-1H-bencimidazol-2-il}metoxi}benzoico,
 ácido 3-{{1-metil-6-(4-metilfenoxi)-1H-bencimidazol-2-il}metoxi}benzoico,

ácido 3-{[6-(2,5-difluorofenoxi)-1-metil-1H-bencimidazol-2-il]metoxi}benzoico ó,

ácido 3-{[6-(2,3-dihidro-1-benzofuran-6-iloxi)-1-metil-1H-bencimidazol-2-il]metoxi}benzoico.

9. La composición farmacéutica que comprende el compuesto tal como se describe en cualquiera de las reivindicaciones de la 1 a la 8 o una sal farmacológicamente aceptable del mismo en la forma de un ingrediente activo.
10. La composición farmacéutica tal como se describe en la reivindicación 9, para disminuir la glucosa en la sangre.
11. La composición farmacéutica tal como se describe en la reivindicación 9, para la activación de PPAR γ .

15 15

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

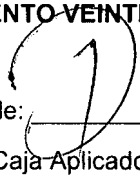
 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 13 - 0049111
		Bogotá D.C., Mayo 22 de 2013 - 08:28:05

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS NI 860.041.367

*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	189813061	21/05/2013	16.260.400.00

*** Conceptos Pagados ***			
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	SOLICITUD MODIFICACIONES CAMBIO SOLICITANTE POR CESION	125.000.00 125.000.00
			\$125.000.00

SON: **CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable:  _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 09-125396- -00011-0000
Fecha: 2013-05-30 16:24:57 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 13 15

COLO 15869-841-017-8.