



No. 10-140654- -00007-0000

Fecha: 2013-04-04 17:11:50
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTADep. 2020 DIR.NUEVASOR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 14

Señor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 10.140.654
Asunto : Solicitud de patente para: **COMPUESTOS DE ANILLO
FUSIONADOS COMO ACTIVADORES DE GLUCOCINASA**
Solicitante : **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**
Fecha de Solicitud : 10 de noviembre de 2010

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **21367** notificado por fijación en lista el 27 de noviembre de 2012. Mediante el memorial de 19 de febrero de 2013, se solicitó un plazo de 30 días para responder la acción oficial.

2. Mediante oficio No. **21367** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la excepción a la patentabilidad de las reivindicaciones 20, 22 y 23, a la reivindicación 24 por hacer referencia a un uso, a la claridad del pliego reivindicatorio, a la novedad y nivel inventivo del pliego reivindicatorio en vista del documento **D1**: EP1873144.

3. **Respuesta a las objeciones**

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

3.1 **Modificación de una solicitud en trámite**

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier

momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones.

El nuevo capítulo reivindicatorio presenta las siguientes modificaciones:

- Se eliminaron las reivindicaciones objetadas 19 a 20 y 22 a 24.
- Se eliminó el término profármaco, inicialmente objetado por falta de concisión, en la nueva reivindicación 9, antes la reivindicación 21.
- Se presenta una nueva reivindicación 1, que se limita exclusivamente a un compuesto de fórmula (II), en donde a su vez se limitaron los posibles sustituyentes de dicha molécula, con especial énfasis en:
 - Para el anillo A, se reemplazó el término "anillo de 6 miembros" a *benceno*.
 - Para el anillo B, se reemplazó la frase "heterociclo de 5 a 7 miembros conteniendo nitrógeno" por "un heterociclo no aromático de 5 miembros conteniendo nitrógeno". Este último se especifica en la nueva reivindicación 2
- Por limitar la invención a un único compuesto, se eliminaron las reivindicaciones originales 1-4.
- Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 2-12 y por tanto, las reivindicaciones originales 13-18, que son ahora las actuales reivindicaciones 3-8, siendo dependientes de la reivindicación 1.
- También se limitó el término "opcionalmente sustituido", con base en lo divulgado en la misma página 53, del capítulo descriptivo de la presente solicitud.

De esta forma se ven superadas las objeciones de claridad y excepción a la patentabilidad del capítulo reivindicatorio

3.2 Observaciones con respecto a la falta de Novedad

En el oficio 21637, se objetan las reivindicaciones 3 y 4, por falta de novedad en vista del compuesto divulgado en el documento D1. Debido a la restricción que sufrió el pliego reivindicatorio, en el que se elimina al compuesto de fórmula (I), que involucra a las reivindicaciones originales 1-4, es claro que dicha anterioridad no afecta la novedad del

nuevo capítulo reivindicatorio. De esta forma, se ven superadas las objeciones con respecto a novedad para la presente invención.

3.3 Observaciones con respecto a la falta de Nivel Inventivo

En el oficio 21637, se objetan las reivindicaciones 1 y 2 y sus dependientes por falta de altura inventiva. Nuevamente y teniendo en cuenta que éstas reivindicaciones hacen referencia al compuesto de fórmula (I) y recordando que dicha materia ya no se contempla bajo protección en el nuevo capítulo reivindicatorio anexo, se encuentra que el documento D1 no afecta el nuevo pliego reivindicatorio.

Por consiguiente, la presente solicitud posee la altura inventiva necesaria para que se le conceda el privilegio solicitado.

3.4 Conclusiones

Dado que se han superado todas las objeciones manifestadas en la acción oficial 21367, se considera que la presente invención cuenta con todos los requisitos necesarios para que el presente Despacho, le otorgue el privilegio solicitado.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en las objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 21367, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

5. La Decisión 486 en su artículo 36 establece que: "El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial".

De acuerdo a lo anterior, solicito gentilmente se acepte la solicitud divisional que anexamos con el presente memorial, teniendo en cuenta que me encuentro dentro del

tiempo indicado en la legislación vigente y que la materia a proteger se encuentra totalmente contenida en la solicitud inicial. En consecuencia, se cumplen todos los requisitos para que sea aceptada esta modificación.

6. ANEXOS

1. Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones.
2. Formulario de modificaciones en solicitud pendiente.
3. Formulario de división para una (1) solicitud divisional que contiene 24 reivindicaciones
4. Comprobante de pago por 14 reivindicaciones adicionales después de la décima por valor de \$420.000.
5. Tasa oficial por concepto de presentación de solicitud.
6. Copia del documento de poder para la solicitud divisional.

Señor Director,

Luiz Clemencia Bobbe
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-14656-0841-066-7
COLO-14656-0841-111-1
AHA\AHA\ID-238925\WPC14656
No. M-2013-238925\AHA

 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

☒

TAKEDA PHARMACEUTICAL 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	1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410045, Japón.	Osaka
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** **10.140.654****Aparece****Debe ser****Modificación:****Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 9 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.****Modificación al solicitante.****5. Anexos****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	Firma	
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ		
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555	

✓ AH\AHAINCA\ID-AF239044\WPC14656

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

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

CONVERSIÓN, DIVISIÓN Y FUSIÓN DE SOLICITUDES

1.	Identificación del Trámite				
☐	Conversión	☒	División	☐	Fusión
☒	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 ☒		
TAKEDA PHARMACEUTICAL 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	1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410045, Japón.	Osaka
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

CONVERSION

Expediente

De:
A:

DIVISION

Expediente : 10.140.654

De:
A:

FUSION

Expediente

De:
A:

5.

Comprobante de Pago No 13-0030581
Comprobante de Pago No 13-0031470

Fecha: 2013/04/03
Fecha 2013/04/04

6.

Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa de presentación solicitud por \$450.000

☒

Comprobante de pago por 14 reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por \$ 420.000

☒

Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representación

☒

Documento que contiene la conversión, división o fusión de la solicitud

☐

Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético

7. Firma

Nombre y apellidos

Firma

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ



C.C. 35.456.344 DE Usaquén

Tarjeta Profesional 23.555

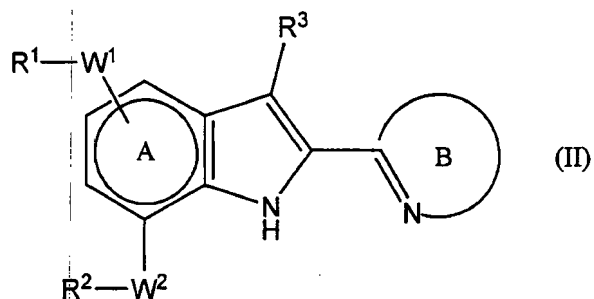
MAHAIAHAINCA\ID-AF239046\WPC14656

NOTA: Esta es una solicitud de división de la materia contenida originalmente en la solicitud de patente No. 10.140.654 .La solicitud de división de la materia se hace como consecuencia de las observaciones hechas por ese Despacho y que fueron dadas a conocer al solicitante por medio del oficio No.21367 notificado por fijación en lista del 27 de noviembre de 2012. Por lo tanto pido que esta solicitud de división de materia sea tratada con el beneficio de presentación de la solicitud original, esto es y la prioridad que allí se reivindica el 10 de abril de 2008

Nota: La copia básica original se encuentra en el expediente No. 10.140.654

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un compuesto representado por la fórmula (II):



en donde

el anillo A es un benceno opcionalmente sustituido por, además de $-W^1-R^1$ y $-W^2-R^2$, 1-3 átomos de halógeno;

el anillo B es un heterociclo no-aromático de 5 miembros que contiene nitrógeno opcionalmente sustituido por 1 a 3 sustituyentes, seleccionados de

(1) un grupo C_{1-6} alquilo opcionalmente sustituido por 1 a 3 sustituyentes, seleccionados de

(a) un grupo hidroxilo,

(b) un grupo carbamilo opcionalmente mono o disustituido por un sustituyente(s) seleccionado de

(i) un grupo C_{1-6} alquilo opcionalmente sustituido por 1 a 3 sustituyentes seleccionados de un grupo hidroxilo y un grupo C_{1-6} alcoxi, y

(ii) un grupo C_{3-10} cicloalquilo,

(c) un grupo C_{1-6} alcoxi,

(d) un grupo carboxi.

(e) un grupo C_{1-6} alcoxi-carbonylo,

(f) un grupo heterocíclico no-aromático, y

(g) un grupo heterociclil-carbonilo no-aromático, y

(2) un grupo C₁₋₆ alcoxi-carbonilo;

W¹ y W² son ambos O;

R¹ es un grupo C₆₋₁₄ arilo o un grupo hetrocíclico, cada uno de éstos es opcionalmente sustituido por 1 a 3 sustituyentes seleccionados de

(1) un grupo C₁₋₆ alquilsulfonilo, y

(2) un grupo C₁₋₆ alquilo opcionalmente sustituido por 1 a 3 grupos de C₁₋₆ alcoxi;

R² es un grupo C₁₋₆ alquilo opcionalmente sustituido por 1 a 3 sustituyentes seleccionados de

(1) un grupo C₆₋₁₄ arilo,

(2) un grupo heterocíclico aromático opcionalmente sustituido por 1 a 3 sustituyentes seleccionados de

(a) un átomo de halógeno, y

(b) un grupo C₁₋₆ alquilo,

(3) un grupo heterocíclico no-aromático,

(4) un grupo hidroxil,

(5) un grupo C₁₋₆ alcoxi, y

(6) un grupo di-ter-butilfenilsililoxi; y

R³ es un átomo de hidrógeno,

o una sal del mismo

2. El compuesto o la sal de la reivindicación 1, heterociclo no aromático de 5 miembros que contiene nitrógeno en el anillo B, es tiazolina

3. El compuesto o la sal de la reivindicación 1, el cual es 2-[2-(7-metoxi-5-{[6-(metilsulfonil)piridin-3-il]oxi}-1H-indol-2-il)-4,5-dihidro-1,3-tiazol-5-il]-N-metilacetamida o una sal del mismo.
4. El compuesto o la sal de la reivindicación 1, el cual es 2-(2-{7-(2-metoxi-1-metiletoxi)-5-[4-(metilsulfonil)fenoxi]-1H-indol-2-il}-4,5-dihidro-1,3-tiazol-5-il)etanol o una sal del mismo.
5. El compuesto o la sal de la reivindicación 1, el cual es 2-metil-1-{2-[7-(1-metiletoxi)-5-{[5-(metilsulfonil)piridin-2-il]oxi}-1H-indol-2-il]-4,5-dihidro-1,3-tiazol-5-il}propan-2-ol o una sal del mismo.
6. El compuesto o la sal de la reivindicación 1, el cual es N-(2-hidroxi-2-metilpropil)-2-[2-(7-metoxi-5-{[6-(metilsulfonil)piridin-3-il]oxi}-1H-indol-2-il)-4,5-dihidro-1,3-tiazol-5-il]acetamida o una sal del mismo.
7. El compuesto o la sal de la reivindicación 1, el cual es 2-[2-(7-etoxi-5-{[6-(metilsulfonil)piridin-3-il]oxi}-1H-indol-2-il)-4,5-dihidro-1,3-tiazol-5-il]-N-metilacetamida o una sal del mismo.
8. El compuesto o la sal de la reivindicación 1, el cual es N-[2-hidroxipropil]-2-[2-(7-metoxi-5-{[6-(metilsulfonil)piridin-3-

il]oxi}-1H-indol-2-il)-4,5-dihidro-1,3-tiazol-5-il] acetamida o una sal del mismo.

9. Un agente farmacéutico que comprende el compuesto o la sal de la reivindicación1.

AHAVAHAID-238899\WPC14656