

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-109923- -00006-0000

Fecha: 2013-12-04 16:29:11

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 523 RESPUESTA

Folios: 6

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

Trámite : 011  
Evento : 378  
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **11.109.923**  
Asunto : Solicitud de patente para: **COMPUESTO HETEROCÍCLICO FUSIONADO**  
Solicitante : **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**  
Fecha de solicitud : 29 de agosto de 2011.

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. **13537** notificado por fijación en lista el 30 de julio de 2013.

2. Mediante memorial del 18 de octubre de 2013 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial.

3. Mediante oficio No. **13537** 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 que las reivindicaciones 18 a 20 no son patentables por excepción a la patentabilidad, a la claridad del título, a la claridad del pliego reivindicatorio y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 9, 16 y 17 en vista del documento D1: WO2008062905.

**"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

#### **4. 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:

##### **4.1 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 2 reivindicaciones.

**4.1.1** El título se ha modificado de la siguiente manera:

#### **COMPUESTO HETEROCÍCLICO FUSIONADO**

**4.1.2** Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Se eliminaron las reivindicaciones 1 a 13 y 16 a 20.
- Se reenumeraron las reivindicaciones 14 y 15.

En vista de los cambios realizados al capítulo reivindicatorio, todas las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad, concisión y excepción de patentabilidad del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

#### **4.2 Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud**

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.

#### **La presente solicitud sí tiene nivel inventivo**

La presente solicitud como se presenta actualmente modificada si tiene nivel inventivo con respecto al documento D1. De hecho el nivel inventivo de las reivindicaciones originales 14 y 15 no fue objetado por el Examinador en la acción oficial, por lo que se considera superada esta objeción.

El mérito investigativo de la presente solicitud ha sido reconocido por la oficina de patentes Europea, la cual ha aceptado la novedad y el nivel inventivo y otorgado la patente equivalente EP 2384327 B1. Si bien es cierto que cada país es autónomo en conceder o negar el privilegio de patente para una solicitud, también es cierto que los requisitos de concesión de dichos privilegios son universales, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, como también la forma de evaluarlos. Así las cosas, el hecho de que la misma solicitud cumpla con los mencionados requisitos en diferentes países, como se mencionó anteriormente, es un claro indicio del merecimiento de la patente en Colombia.

#### **4.3 Conclusiones**

A partir de la modificación del pliego reivindicatorio, se superaron las objeciones de claridad y nivel inventivo y con lo anterior, se ven satisfechos todos los requisitos imprescindibles para que el presente Despacho otorgue el derecho de patente a la invención de la presente solicitud.

5. 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 objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 13537, 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.

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 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.

6. **Anexos**

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones.

Señor Director,

*Luz Clemencia de Páez*  
**LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ**

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

*215* COLO-14656-0841-078-2  
FBJ\FBJ\ID-256390\WPC14656  
No. M-2013-256390\FBJ

**Reivindicaciones modificadas**

1. 4-[trans-4-(2-Hidroxi-2-metilpropoxi)ciclohexil]-6-  
{[2'-(5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il)bifenil-4-  
il]metil}-7-propilpirazolo[1,5-a]pirimidin-5(4H)-ona o una  
sal del mismo.

2. 6-{[3-Fluoro-2'-(5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-  
il)bifenil-4-il]metil}-4-[trans-4-(2-hidroxi-1,2-  
dimetilpropoxi)ciclohexil]-7-propil[1,2,4]triazolo[1,5-  
a]pirimidin-5(4H)-ona o una sal del mismo.