



No. 11-106899- -00007-0000

Fecha: 2013-04-18 16:57:40 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 11106899
Asunto : Solicitud de patente para:
DERIVADOS DE BENZOFURANO
Solicitante : TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
Fecha solicitud : 23 de agosto de 2011

1. Yo, LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio No. **22141** notificado por fijación en lista de 11 de diciembre de 2012.
2. Mediante memorial del 1º de marzo de 2013 se solicitó un plazo de treinta días para atender dicho oficio.
3. Mediante oficio No. **22141** 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 claridad y concisión de las reivindicaciones 1, 26 y 27, la excepción de patentabilidad de la reivindicación 28 y el nivel inventivo de las reivindicaciones 1-27 en vista del documento D1: EP1411052.

"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

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 5 reivindicaciones.

Inicialmente, de manera respetuosa, solicito tener en cuenta que se han introducido las siguientes modificaciones al pliego reivindicatorio:

4.1.1 Nueva reivindicación 1, basada en la reivindicación 18 original y limitada en relación a la reivindicación original.

4.1.2 Se han reenumerado las reivindicaciones 19, 21, 22 y 27 como reivindicaciones 2, 3, 4 y 5, respectivamente.

4.1.3 Se eliminaron las reivindicaciones 1-18, 20, 23-26 y 28.

El alcance del pliego reivindicatorio ha sido limitado, y por lo tanto, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

4.2 Claridad en las reivindicaciones

En relación a las objeciones planteadas por el Examinador:

-Se eliminó la reivindicación 28 que hacía referencia a un uso, el cual no es patentable.

-La nueva reivindicación 1, fue limitada para lograr identificar con claridad la extensión del objeto que se quiere proteger. De esta manera, no se incluyeron los términos objetados por el Examinador. Por favor noten que esta nueva reivindicación se basa en los ejemplos 17, 22 y 47.

-Las reivindicaciones objetadas 26 y 27, fueron eliminadas del capítulo reivindicatorio.

Queremos llamar la atención que términos objetados han sido redefinidos para que sean totalmente claros al examinador y de esta manera las objeciones sean superadas.

4.3 Argumentos a favor del nivel inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, 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 novedad y nivel inventivo

En primer lugar, amablemente deseamos resaltar que el pliego reivindicatorio ha sido modificado, de manera que el alcance de las reivindicaciones ha sido limitado y se encuentran debidamente soportadas en la descripción.

Específicamente las reivindicaciones modificadas están soportadas en los ejemplos 17, 22 y 47 y en los exámenes farmacológicos realizados, cuyos resultados se muestran en los Ejemplos de Ensayo 1-3.

Los compuestos reivindicados en la presente solicitud tienen un efecto técnico superior y no esperado sobre compuestos divulgados previamente como los de D1, como se observa en el Ejemplo de Ensayo 3. A partir de estos experimentos se determinó que de hecho, los compuestos entran a un cerebro y ejercen ahí los efectos farmacológicos. Una persona versada en la materia no hubiera encontrado fácil y mucho menos obvia, la forma de crear dichos compuestos que entran al cerebro y ejercen los efectos farmacológicos, con solo la información de D1.

En conclusión los compuestos derivados de benzofurano, tienen una ventaja (demostrada en el ejemplo de ensayo 3) con respecto al arte previo y esto es un claro indicio de la patentabilidad de la solicitud.

4.4 Conclusiones

Mediante el nuevo pliego reivindicatorio se superaron las objeciones relativas a claridad y concesión. Con respecto al nivel inventivo, consideramos que el Examinador está excluyendo 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.

De ésta forma se demostró la presencia de los requisitos de patentabilidad de toda nueva creación en la presente solicitud, para así ser merecedora de su concesión de patente.

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. 22141, 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.

6. Anexos

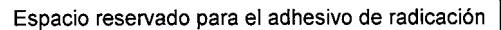
- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente.
- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555



1. Identificación del Trámite

- ## 2. Datos del solicitante

☒

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 _____

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:

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 11.106.899****Aparece****Debe ser****Modificación:****Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 5 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.**

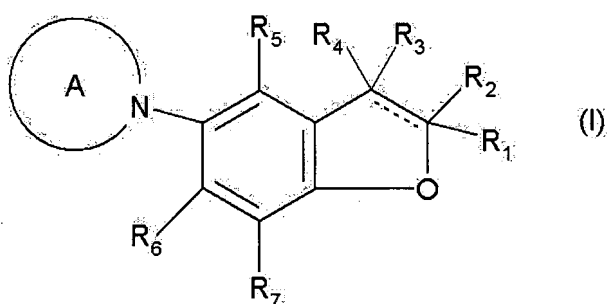
6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

RBL\RBL\NCA\ID-AF240136\WPC14656

01

REIVINDICACIONES

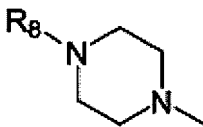
1. Un compuesto caracterizado por la siguiente Fórmula (I):



en donde la fórmula estructural parcial:



de la Fórmula (I), es la fórmula:



en donde:

R_8 es un fenilo que está sustituido con 1 a 3 alcoxi C_{1-6} ;

—

representa un enlace simple;

R_1 es alquilo C_{1-6} ;

R_2 es un átomo de hidrógeno, o alquilo C_{1-6} que puede estar sustituido con un hidroxilo;

R_3 y R_4 son un átomo de hidrógeno;

R_5 es alquilo C_{1-6} ;

R_6 es alquilo C_{1-6} ; y

R_7 es alquilo C_{1-6} o alcoxi C_{1-6} .

2. 1-(4-Metoxifenil)-4-(2,2,4,6,7-pentametil-2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)piperazina o una sal del mismo.

3. 1-(4-Metoxifenil)-4-[(2S)-2,4,6,7-tetrametil-2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il]piperazina o una sal del mismo.

4. 1-(4-Metoxifenil)-4-(7-metoxi-2,2,4,6-tetrametil-2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)piperazina o una sal del mismo.

5. Una composición farmacéutica caracterizado porque comprende el compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.