

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-049248- -00005-0000

Fecha: 2014-04-10 17:10:55

Tra. 11 PATENTEIYII

Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Eve: 378 FASENACIONALI

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. **12.049.248**
Asunto : Solicitud de patente para: **"DERIVADO DE ANILLO
HETEROCÍCLICO FUSIONADO CON ACTIVIDAD DE
INHIBICIÓN Smo"**
Solicitante : **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**
Fecha de solicitud : 23 de marzo de 2012.

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. **214** notificado por fijación en lista el 21 de enero de 2014.

2. Mediante oficio No. **214** 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 10 y 11 son excepción de patentabilidad, a que la reivindicación 12 se refiere al uso de la invención, a la claridad del pliego reivindicatorio, a la claridad del capítulo descriptivo y a la falta de unidad de invención.

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:

"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 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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 5 reivindicaciones, junto con un nuevo título.

3.1.1 El título se ha modificado de la siguiente manera:

**“DERIVADO DE ANILLO HETEROCÍCLICO FUSIONADO CON ACTIVIDAD DE
INHIBICIÓN Smo”**

3.1.2 Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Se eliminaron las reivindicaciones 2, 3, 7 y 9 a 12.
- Se modificaron las reivindicaciones 1 y 8.
- Se reenumeraron las demás reivindicaciones.

Las objeciones de excepción de patentabilidad y de reivindicaciones relativas a un uso se superaron al eliminar las reivindicaciones 10, 11 y 12 del pliego reivindicatorio. La reivindicación 1 fue modificada para limitar el compuesto de la presente invención al [Compuesto (CI-3) y además limitar R^{C2} y R^{C5} , basados en el compuesto de los Ejemplos de la descripción de la presente solicitud. Por lo tanto, el compuesto de la presente invención se encuentra limitado a los compuestos que se encuentran debidamente sustentados. Las objeciones realizadas a las reivindicaciones 9 y 7 se encuentran superadas, toda vez que se han eliminado dichas reivindicaciones del pliego reivindicatorio. Adicionalmente, se eliminó el término “prodroga” de la reivindicación 8.

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio y los argumentos presentados, todas las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia,

debido a que se han superado las objeciones formuladas por su Despacho y que se cumple con los requisitos del artículo 30 de la Decisión 486, se solicita amablemente aceptar este nuevo pliego reivindicatorio y otorgar la presente solicitud de patente.

3.1.3 En el nuevo pliego reivindicatorio se limitó el sustituyente X^C a que es NR^{C1}, por lo que ahora la descripción de la presente solicitud si divulga la invención de manera suficientemente completa.

3.2 Argumentos a favor de la unidad de invención de la presente solicitud

Con respecto a las objeciones de Examinador, en cuanto a la falta de unidad invención, amablemente señalamos que el pliego reivindicatorio ha sido modificado para limitar las reivindicaciones al primer grupo inventivo. En consecuencia, la objeción formulada por el Examinador en cuanto a falta de unidad de invención se ve superada.

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 objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 214, 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.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

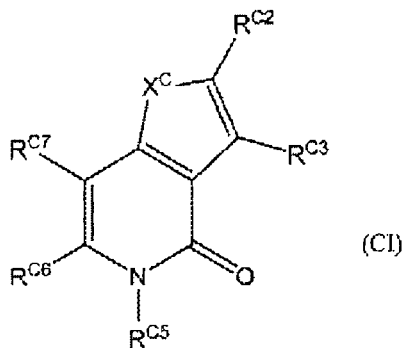
C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

 COLO-14656-0841-084-0
FBJ\FBJ\ID-263494\WPC14656
No. M-2014-263494\FBJ

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto representado por la fórmula



En donde

X^C es NR^{C1} en donde R^{C1} es metilo;

R^{C2} es un grupo carbamoilo que tiene 1 o 2 sustituyentes seleccionados de

- (1) un grupo heterocíclico no-aromático de 4- a 12-miembros que opcionalmente tiene 1 a 3 sustituyentes seleccionados de
 - (a) un grupo alquilo-carbonilo C_{1-6} que opcionalmente tiene 1 a 3 grupos hidroxilo, y
 - (b) un grupo oxo;
- (2) un grupo cicloalquilo C_{3-8} que opcionalmente tiene 1 a 3 sustituyentes seleccionado de
 - (a) un grupo hidroxilo,
 - (b) un grupo alquilo C_{1-6} que opcionalmente tiene 1 a 3 grupos hidroxilo,
 - (c) un grupo carbamoilo,
 - (d) un grupo ciano,
 - (e) un grupo alquino C_{2-6} , y
 - (f) un grupo heterocíclico aromático de 5- a 12-miembros;
- (3) un grupo alquilo C_{1-6} que tiene un sustituyente seleccionado de
 - (a) un grupo amino que tiene 1 o 2 grupos alquilo C_{1-6} que opcionalmente tiene 1 a 3 grupos hidroxilo,
 - (b) un grupo arilo C_{6-10} que opcionalmente tiene 1 a 3 grupos alquilsulfonilo C_{1-6} ,
 - (c) un grupo heterocíclico no-aromático de 4- a 12-miembros que opcionalmente tiene 1 a 3 grupos oxo,
 - (d) un grupo heterocíclico aromático de 5- a 12-miembros,
 - (e) un grupo hidroxilo, y
 - (f) un grupo alcoxi C_{1-6} ;
- (4) un grupo arilo C_{6-10} que opcionalmente tiene 1 a 3 átomos de halógeno;
- (5) un grupo heterocíclico aromático de 5- a 12-miembros; y

(6) un grupo alquínilo C₂₋₆;

R^{C3} es un grupo alcoxi C₁₋₆ opcionalmente tiene 1 a 3 átomos de halógeno;

R^{C5} es un grupo arilo C₆₋₁₀ que opcionalmente tiene 1 a 3 sustituyentes seleccionados de

(a) un átomo de halógeno,

(b) un grupo alquilo C₁₋₆ que opcionalmente tiene 1 a 3 átomos de halógeno, y

(c) un grupo alcoxi C₁₋₆

R^{C6} es un grupo alquilo C₁₋₆; y

R^{C7} es un átomo de hidrógeno,

O una sal del mismo.

2. 6-Etil-5-(4-fluorofenil)-N-[1-(hidroxiacetil)piperidin-4-il]-1-metil-4-oxo-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-4,5-dihidro-1H-pirrólo[3,2-c]piridina-2-carboxamida o una sal del mismo.

3. 6-Etil-5-(4-fluorofenil)-N-[1-(hidroxiacetil)piperidin-4-il]-1-metil-3-(1-metiletoxi)-4-oxo-4,5-dihidro-1H-pirrólo[3,2-c]piridina-2-carboxamida o una sal del mismo.

4. 3-Etoxi-6-etil-5-(4-fluorofenil)-N-[1-(hidroxiacetil)piperidin-4-il]-1-metil-4-oxo-4,5-dihidro-1H-pirrólo[3,2-c]piridina-2-carboxamida o una sal del mismo.

5. Un medicamento que comprende el compuesto o sal tal como se describe en cualesquiera de las reivindicaciones de la 1 a la 4.